Santiago, 8 de abril de dos mil diez.

VISTOS,

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la revocación del nombre de dominio "**havanaclub.cl**", siendo partes don RENE SYLVIO MONTENEGRO BROWN, domiciliado en J.J. Pérez 4913, Quinta Normal, Santiago; y, HAVANA CLUB HOLDING S.A. Rep. Por Sargent & Krahn, domiciliado en Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación el actual asignatario asistió personalmente y, por el reclamante asistió don José Ignacio Juárez, quien acreditó su personería, en representación del Segundo Solicitante. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando que el reclamante cumplió con las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el reclamante ratificó su demanda de revocación de nombre de dominio presentada ante NIC Chile. El solicitante de la revocación, argumentó en su demanda en los siguientes términos:

- Que ha habido una masificación y desarrollo del uso de Internet generando conflictos como los suscitados con los nombres de dominio, dirección electrónica que lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet.
- Que Havana Club Holding S.A. es uno de los productores y comercializadores de ron más grandes y destacados a nivel internacional por un producto de calidad y tradición, cuyos orígenes se remontan al país de Cuba junto a la creación del ron.
- Que el ron Havana Club ha incrementado sus ventas año a año generando ingresos por 1391 millones de euros para la compañía durante el tercer trimestre del año fiscal 2008/2009, y ampliando su distribución a los más diversos países. A raíz de lo señalado anteriormente, concluye que el ron cubano Havana Club ha adquirido un considerable posicionamiento y prestigio, que ha tendido a tiende a incrementarse.
- Que, no obstante tratarse de un producto de fama mundial, un tercero que no tiene relación alguna con su mandante, ha registrado el nombre de dominio en disputa inductivo a error y confusión para los usuarios de Internet quienes esperarán encontrar información sobre los productos de Havana Club Holding S.A.
- Que, la inscripción, señala, está destinada a generar confusión pero especialmente, el contenido de éste tiene por objeto única y exclusivamente lucrar ilegítimamente a partir de la fama y reconocimiento mundial que goza el revocante.
- Lo anterior se desprende de un documento que se acompaña en un otrosí en que se observa que el dominio es utilizado para vender la marca www.havanaclub.cl, Registro Nº 649.306, expresión asociada a la de Havana Club Holding, induciendo a error a todos los usuarios. Esta situación evidencia la intención del titular del dominio, cual es utilizarlo únicamente con el objeto de ofrecer su venta a terceros y así lucrar ilegítimamente de la fama de su mandante.
- Que se han realizado innumerables gestiones extrajudiciales tendientes a obtener la transferencia del nombre de dominio en disputa, tomando contacto con el titular y su padre. El titular habría solicitado varios miles de dólares y habría amenazado incluso con vender el dominio a la competencia. Finalmente no hubo acuerdo por diferencias en cuanto al monto.
- Que, su representada ha registrado la expresión distintiva de su razón social y de su producto principal, esto es HAVANA CLUB, tanto en Chile como en el extranjero, señalando un serie de registros y solicitudes, así como un conjunto de nombre de

dominio de diferentes países que incorporan totalmente la expresión HAVANA CLUB, dejando en evidencia la mala fe del titular.

- Que, señala, es un hecho público y notorio que la expresión HAVANA CLUB se utiliza en el mercado real y virtual, además de ser parte de la razón social de su mandante, por lo que la inscripción de parte del titular obedece a la intención de utilizar una expresión sobre la que no tiene derecho alguno.
- Que existe identidad entre la marca, nombres de dominio y razón social de su representada, y el nombre de dominio que se intenta revocar, por lo que admitir que se siga utilizando la expresión contenida en el nombre de dominio, genera y generará toda clase de errores y confusiones entre los usuarios de Internet y público consumidor en general, quienes al enfrentarse al dominio www.havanaclub.cl asumirán que se trata de un nombre de dominio de su representada, debido a que la expresión se encuentra asociada al ron y demás productos que ofrece.
- Que, no existe relación legítima entre el demandado y la expresión HAVANA CLUB, ya que el demandado se ha limitado a tomar la expresión sin añadir ningún elemento y aprovecharse ilegítimamente del error en que puedan incurrir los usuarios de Internet.
- Que su mandante se identifica con la expresión HAVANA CLUB y su principal producto es el ron que lleva el mismo nombre, por lo tanto, es evidente la mala fe del demandado que registró una expresión por la que internacionalmente es conocida su representada, con el único objeto de vender a terceros el dominio y la marca, causando grave perjuicio a su mandante e induciendo a error a los usuarios de Internet, por lo que solicita se condene en costas al demandado.
- Que la inscripción ha vulnerado el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, que dispone que es de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe derechos válidamente adquiridos por terceros. Lo anterior se verifica al constatar que el titular demandado no tiene derechos ni intereses legítimos en la inscripción y que, por el contrario, el demandante es titular de derechos por tener registros marcarios con la misma expresión, por tener nombres de dominio idénticos con otras extensiones y por la identidad de su razón social con el dominio en disputa.
- Que la inscripción del dominio es abusiva, de mala fe y, por lo tanto, es revocable en los términos del artículo 22 del Reglamento, toda vez que es idéntico a marcas y nombres de dominio de su representada que, como es hecho público y notorio, es conocida con esa expresión. Además el demandado carece de interés legítimo y se

encuentra de mala fe ya que la inscripción se hizo con el objeto de confundir a los usuarios y obtener un beneficio económico ilegítimo e improcedente.

- Que la conducta del demandado consiste en aprovecharse indebidamente y sin autorización de la reputación y prestigio de su mandante, constituyendo un acto de competencia desleal en los términos del artículo 4º de la Ley Nº 20.196.
- Que existen diversos principios aplicables a la asignación de nombres de dominio, como la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, en virtud de la relación lógica e inmediata entre ambos conceptos. En ese sentido, señala que el propósito de los nombres de dominio, al igual que el de las marcas, es la adecuada identificación de su titular y de los productos que se transan en el mercado, tal cual se desprende de la normativa de la ICANN y la OMPI.
- Que, otro principio aplicable es el uso efectivo del signo en Internet, situación que en su caso es aplicable plenamente en atención a otros nombres de dominio en uso.
- Que, también deberá aplicarse el principio según el cual el titular de un nombre de dominio debe ser aquella parte que ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio, como es el caso de su representada respecto de HAVANA CLUB.
- Que, es aplicable al caso concreto el criterio de la identidad conforme al cual el nombre de dominio debe asignarse a quien tenga una más estrecha relación con el mismo, como sucede en el caso de autos. Además, resulta aplicable el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo según el cual tiene un mejor derecho el que efectivamente ofrezca dichos productos o servicios, como es el caso del demandante que produce y comercializa el ron HAVANA CLUB.
- Que, de acuerdo al Convenio de París, promulgado por Chile en 1991, el nombre comercial debe ser protegido en todos los países de la Unión. Luego, de acuerdo al artículo 2 del Convenio, los países asumen el compromiso de rehusar o invalidar el registro que constituya la reproducción, imitación o traducción susceptible de crear confusión de una marca que se estime notoriamente conocida. Por lo tanto, HAVANA CLUB, en su calidad de marca famosa y notoria debe protegerse frente a solicitudes y registros que se aprovechen de la fama ajena.
- Finalmente, concluye su presentación señalando que resulta imprescindible que los usuarios de la red identifiquen adecuadamente un nombre de dominio y, por lo tanto, su mandante está legítimamente llamado a gozar de la inscripción del dominio en disputa, con el objeto de permitir a los consumidores y usuarios tener una

identificación verídica del mismo y evitar confusiones de contenido de la página, lo que ocurriría si el demandado mantiene el registro.

El demandante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de los certificados de registro marcario individualizados en la presentación.
2. Listado con registros marcarios del mandante a nivel mundial.
3. Copias del documento de en que se da cuenta de la titularidad de su mandante respecto de los nombres de dominio señalados en la presentación.
4. Listado con nombres de dominio del mandante a nivel mundial
5. Copia de correspondencia con SILVIO CHRISTIAN MONTENEGRO VARGAS, donde aceptaba transferir el nombre de dominio objeto de la demanda de autos.
6. Impresión de sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que da cuenta de la transferencia de la marca comercial de don SILVIO CHRISTIAN MONTENEGRO VARGAS a la demandada de autos.
7. Certificación notarial del contenido actual del sitio **HAVANACLUB.CL**
8. Impresión del sitio Web oficial del mandante www.havana-club.com, en el cual aparece abundante información acerca de sus productos, dando cuenta de un uso efectivo de la marca **HAVANA CLUB**, tanto en el mercado como en Internet.
9. Impresión de fotografías y afiches publicitarios que dan cuenta del uso efectivo de la marca **HAVANA CLUB** en el mercado e Internet a nivel mundial.
10. Impresión del sitio Web www.alimentacion.enfasis.com, en el cual aparece una nota titulada "ron **HAVANA CLUB** entre las mejores bebidas del mundo", destacándose su comercialización en mas de 125 países y el gran incremento de sus ventas, lo que da cuenta de su reconocimiento a nivel mundial.
11. Copia del sitio Web www.cubainformacion.tv, en el cual se destaca la alianza de comercialización de los productos **HAVANA CLUB** con el grupo francés Pernod Ricard, así como sus excelentes resultados.
12. Impresión del sitio Web www.alemaniaparati.diplo.de, en el cual se destaca el importante aumento en el consumo del famoso ron **HAVANA CLUB** en los países europeos, dando cuenta de su fuerte penetración en el mercado mundial, así como del reconocimiento que los consumidores realizan de la marca.

13. Copia del sitio Web www.radiometropolitana.cu, en el cual aparece una noticia titulada "el ron HAVANA CLUB, entre los más preferidos en el mundo", destacando el incremento del posicionamiento y prestigio de la marca **HAVANA CLUB** a nivel mundial, así como también su dedicado y complejo proceso de elaboración.
14. Impresión del sitio Web www.cuba.o-jec.com, en el cual aparece un detallado articulo que aborda completamente los orígenes del ron **HAVANA CLUB**, dando cuenta de su vasta tradición en la producción de bebidas alcohólicas.
15. Copia del sitio Web www.elperiodista.cl, en el cual aparece un articulo informativo acerca de la visita del embajador internacional del ron HAVANA CLUB, con el fin de dar a conocer los principales aspectos de esta reconocida marca, lo que da cuenta de su interés por posicionarla en nuestro país
16. Copia del sitio Web www.elhabanero.cubaweb.cu, en el que se menciona a la marca HAVANA CLUB como una de las 30 de mayor impacto a nivel mundial, demostrando su fama y notoriedad.
17. Impresión del sitio Web www.elperiodista.cl, en el cual apareció una breve nota dedicada al festival del ron organizado conjuntamente por el mandante y la municipalidad de Ñuñoa, lo que demuestra la participación recurrente de ron **HAVANA CLUB** como auspiciador de eventos relacionados con sus productos.
18. Copia del sitio Web www.cybertour.cl, en el cual se destaca el prestigio y la calidad del ron Premium **HAVANA CLUB**, sindicándolo como el líder en nuestro país en su segmento, lo que da cuenta del gran reconocimiento y nivel de asociación que realizan los consumidores con la marca **HAVANA CLUB**.
19. Impresión del sitio Web www.restaurantes.emol.com, en el cual se destaca la calidad, prestigio y fama del ron **HAVANA CLUB**, por parte de conocidos sommeliers, quienes lo posicionan entre los mejores rones a nivel mundial.
20. Copia del sitio Web www.nutriguia.com, en el que se publicó un articulo titulado "**HAVANA CLUB** añejo 15 años, un lujo para el paladar", en el que se destacan la gran calidad y prestigio del que gozan los productos de su mandante.
21. Impresión del sitio Web www.cubalamano.net, en el cual aparece un detallado articulo acerca del gran desarrollo y crecimiento que ha tenido el ron **HAVANA CLUB**, dando cuenta del gran reconocimiento que han logrado desde su aparición en el mercado.
22. Copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl
23. Fotocopia del poder otorgado por HAVANA CLUB. a Sargent & Krahn.

24. Fotocopia de la delegación de poder de Sargent & Krahn, con facultades para designar abogados patrocinantes y apoderados, otorgada según escritura pública que se acompaña.
25. Fotocopia de su patente profesional de abogado al día.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por ratificada la solicitud de revocación, por acompañados los documentos y confirió traslado al demandado.

SEPTIMO: El titular demandado evacuó el traslado conferido señalando lo siguiente:

- Que, de acuerdo al Reglamento de NIC, el reclamante debe tener la propiedad única y exclusiva de la marca que reclama, situación que no concurre en el caso de autos ya que es de público conocimiento que Bacardi U.S.A. ha ganado una batalla judicial ante los Tribunales de EE.UU. para hacerse de la marca HAVANA CLUB. Así, el demandante carece de legitimidad activa, ya que no existe una propiedad indubitada y no se sabe quien es el dueño de la marca si Bacardi U.S.A o el demandante.
- Que, además tiene legítimos derechos sobre la marca ya que solicitó primero el dominio ante NIC Chile; es titular de la marca "**WWW.HAVANACLUB.CL"** registro Nº 506.630 para las clases 39 y 42, desde el 19 de noviembre de 2002; nadie puede impedirle el ejercicio de su derecho de propiedad sobre la marca; y, la marca fue registrada para un fin diametralmente opuesto a los que se propone el reclamante, según consta de las clases bajo las que fue registrada.
- Que, en virtud del principio de especialidad, es admisible que existan marcas iguales para diversos productos y servicios, salvo que existan idénticas características, por lo tanto, como ambas partes tienen derechos marcarios, es procedente aplicar el principio *"first come first served"*.
- Que ha hecho legítimo uso no comercial del dominio y, por lo tanto se encuentra de buena fe considerando además que ha solicitado el dominio varios años después de haber obtenido la marca comercial.
- Que, citando una sentencia del árbitro de NIC, don Guillermo Carey, señala que "no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación de Internet, por el solo hecho de tener una marca comercial". Añade que para que exista infracción al derecho marcario exclusivo es necesario que el nombre de dominio infrinja la marca comercial respecto del ámbito de protección de la misma.

- Que rechaza haber enviado comunicación o haber mantenido contacto con la demandante o sus representantes. Por el contrario, el intento de comprar el dominio al propietario anterior demuestra la legitimidad del registro.
- Que no se cumplen los presupuestos señalados por el artículo 32 del reglamento de NIC para considerar que el registro es abusivo ya que: el registro no ha impedido que el demandante logre sus objetivos comerciales señalados en la demanda; efectivamente tiene derechos e intereses en la inscripción ya que desea dedicar la marca a los giros señalados en la marca registrada ante el INAPI y, por lo tanto rechaza que se haya puesto a la venta la marca; la solicitud ante el INAPI no quiere decir que pretenda apropiarse de marcas ajenas ni ha infringido derechos de terceros ya que los ámbitos de protección son totalmente diferentes; y, que no existe mala fe en la inscripción y uso actual del dominio.
- Que, la mala fe, de acuerdo al artículo 22 del Reglamento debe acreditarse mediante criterios que establece el propio Reglamento y que no se verifican en su caso. A saber, no existe constancia de que el titular haya intentado vender su dominio, y menos a un precio excesivo; tampoco existe constancia o acusación de que el dominio se haya inscrito para impedir al titular de una marca reflejarla a través del nombre de dominio, especialmente si se considera que el demandante tiene funcionando el dominio www.havana-club.cl; no se ha acreditado que exista el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia, más aun el demandante declara que sigue ganando millones de dólares; y, que tampoco se encuentra acreditado que la inscripción se haya utilizado para atraer con fines de lucro a los usuarios de Internet a su sitio Web, creando confusión con la marca del reclamante.
- Que en definitiva, no se ha acreditado que exista mala fe de su parte.

El titular observó los documentos acompañados por la demandante ya que ninguno de ellos acredita que haya tenido negociaciones con ellos o que haya ofrecido a la venta la marca inscrita "WWW.HAVANACLUB.CL". Además acompañó dos documentos de información que se encuentra en Internet donde se da a conocer la noticia del regreso del Ron HAVANA CLUB al mercado norteamericano, bajo la producción de BACARDI U.S.A.

OCTAVO: Que, este Tribunal tuvo por evacuado el traslado conferido, por acompañados los documentos y, atendido el mérito de autos, citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO,

NOVENO: Que, los documentos acompañados por las partes que fueron presentados en tiempo y forma, no han sido objetados. No obstante ello, el demandado en su presentación observa los documentos acompañados por la requirente de la revocación, señalando que ninguno de ello acredita que haya tenido negociaciones con ellos o haya ofrecido a la venta la marca inscrita, alegación que en su mérito será sopesada más adelante por este sentenciador.

DÉCIMO: Que, el objeto del presente juicio es determinar si procede acceder a la solicitud de revocación efectuada por HAVANA CLUB HOLDING S.A. en atención a los argumentos, contra argumentos y pruebas presentadas en cada caso. Para ello, el Reglamento de NIC Chile ha expuesto detalladamente los presupuestos que necesariamente deben verificarse para acceder a una solicitud de revocación. De esta manera, habrá que cotejar si en el caso concreto se dan los supuestos requeridos por el Reglamento en su artículo 20 y siguientes.

DÉCIMO PRIMERO: Que, el artículo 22 del Reglamento señala que será causal de revocación de un nombre de dominio "*el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe*". Para determinar si una inscripción es abusiva el artículo 22 establece tres requisitos copulativos, los cuales serán analizados en el caso concreto para comprobar su concurrencia o no.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, el primer requisito consiste en que "*el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido*". A este respecto, el reclamante ha acreditado la existencia de gran cantidad de registros marcarios correspondientes a la marca HAVANA CLUB, tanto en Chile como en el extranjero, en donde ha hecho un legítimo uso empresarial de la misma. Además, se encuentra acreditado en autos que la expresión HAVANA CLUB es aquella por la cual se conoce al demandante y que se encuentra incorporada en su razón social. Por lo tanto, correspondiendo esta expresión, HAVANA CLUB, a la que se encuentra íntegra y exclusivamente incorporada en el nombre de

dominio en conflicto, deberá tenerse por acreditado este requisito. Por otra parte, deberá desestimarse la alegación del demandado ya que la propiedad de estos registros marcarios no se encuentra en duda, y la situación acaecida en EE.UU. por la disputa entre el demandante y Bacardi U.S.A. en nada obsta a que a la fecha el demandante tenga la propiedad de una marca idéntica al nombre de dominio.

DÉCIMO TERCERO: Que, el segundo requisito exigido para considerar como abusivo el registro, consiste en que "*el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio*". Para estos efectos el demandado ha señalado que su interés en el nombre de dominio consiste en utilizarlo para explotar los giros de transporte, organización de viajes y agencia de viajes, oficiando también como intermediario de reservas de hoteles, viajes y excursiones. Lo anterior se desprende de las clases en las que se encuentra registrada su marca WWW.HAVANACLUB.CL, solicitud Nº 506.630. Además, el demandado reclama tener un legítimo derecho sobre el nombre de dominio en virtud de su registro marcario ya referido, el cual se encuentra íntimamente ligado con el nombre de dominio ya que incorpora el DNS, incluidos los elementos WWW. y .Cl como una sola expresión. Respecto de los argumentos expuestos, no es posible tener por acreditado que el demandado pretenda el nombre de dominio para utilizarlo con los fines comerciales señalados ya que no hay en autos prueba alguna que acredite que el demandado desarrolla o pretende desarrollar la actividad comercial indicada. Respecto de la marca inscrita a nombre del demandado, es pertinente señalar que la titularidad de marcas, como lo ha señalado la jurisprudencia uniforme de este sentenciador, no implica *a priori* la titularidad de derechos sobre nombres de dominio con expresiones similares. Si bien los nombres de dominio cumplen una función distintiva similar a la de las marcas, existiendo innegables relaciones entre ambos conceptos, tal como lo señala el fallo mencionado por el demandado, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación de Internet por la sola circunstancia de tener una marca comercial registrada.

DÉCIMO CUARTO: Que, el tercer requisito exigido consiste en la mala fe en la inscripción y uso del nombre de dominio cuya inscripción se pretende revocar. A este respecto, el propio artículo 22 del Reglamento estipula algunas circunstancias que sirven para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario, sin que estas sean taxativas ni copulativas. Por lo tanto, deberá encontrarse acreditada una de ellas para que se configure la mala fe del asignatario.

Estas circunstancias o indicios de mala fe son: a) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio; b) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta; c) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia; y, d) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante

DÉCIMO QUINTO: Que, no se encuentra acreditado que se hayan perturbado o afectado los negocios del demandante con la inscripción del nombre de dominio. Tampoco es posible concluir que exista una intención de impedir al titular de la marca reflejar la marca en el nombre de dominio. Por lo tanto deberá descartarse la concurrencia de ambas circunstancias.

DÉCIMO SEXTO: Que, respecto de las circunstancias descritas en las letras a) y b) del considerando décimo cuarto, corresponde señalar previamente ciertos hechos que se encuentran reclamados en el proceso. En primer lugar, el demandante señala que el sitio Web correspondiente al nombre de dominio en conflicto sólo era utilizado para lucrar con la venta de expresiones que se asocian a su mandante. El demandado, a su vez, rechaza y niega tal circunstancia, señalando que no ha intentado vender la marca referida. No obstante lo anterior consta del acta acompañada en autos de fecha 19 de octubre de 2009 levantada por un ministro de fe, el Señor Notario de Santiago, don Eduardo Avello Concha, no objetada por la demandada, que al ingresar al sitio Web del dominio en conflicto, aparecía un aviso de venta de la marca WWW.HAVANACLUB.CL. Por lo tanto, no obstante los argumentos del demandado se tendrá por acreditado que, al menos en el período de la certificación aludida el dominio era utilizado por su titular para lucrar con la venta de una marca. En segundo lugar, el demandante ha acompañado un conjunto de comunicaciones enviadas por correo electrónico sobre una supuesta venta de una marca y del nombre de dominio en conflicto, por la suma de USD 1,000. Al respecto, el demandado rechaza la circunstancia señalando que no

ha sostenido tal conversación, admitiendo solamente que habrían existido ofertas al anterior propietario de la marca WWW.HAVANACLUB.CL, don Christian Montenegro. Si bien el documento en que constan los correos electrónicos no producen plena prueba según las reglas generales del Código de Procedimiento Civil, las facultades de árbitro arbitrador con que cuenta este sentenciador le permiten presumir que han existido negociaciones por la marca y el nombre de dominio, considerando los dichos de las partes y la prueba aportada el proceso.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, el artículo 22 del Reglamento en sus letras a) y d) ha descrito circunstancias que permiten evidenciar la mala fe, de forma tal que si se verifican, quedará demostrada esta actitud o propósito del asignatario demandado. Así las cosas y de lo razonado previamente es dable establecer con palmaria claridad que existen circunstancias en estos autos que se comprenden entre las señaladas en el artículo 22 y que, por lo tanto, permiten demostrar la mala fe del actual asignatario del DNS en conflicto. En efecto, como ya se indicó han existido tratativas evidentes para vender una marca y el nombre de dominio en valores que exceden cuantiosamente los costos de inscripción y, adicionalmente, el actual asignatario ha utilizado el dominio para vender una marca exactamente igual al nombre de dominio y muy similar –que desde luego puede llamar a confusión al público consumidor - a la marca notoria y famosa del demandante, por la cual es conocido en atención a su producto, el Ron Havana Club. A mayor abundamiento, consta en autos que el sitio Web identificado con el nombre de dominio en conflicto ha sido utilizado para atraer a usuarios de Internet con fines de lucro ya que se ha pretendido comercializar una marca similar a la del demandante.

DÉCIMO OCTAVO: Que, por otra parte, el asignatario demandado ha sostenido encontrarse de buena fe. Al respecto, el artículo 22 del Reglamento también señala ciertas circunstancias no taxativas que permiten demostrar que no se ha actuado de mala fe. Estas son: a) Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre; b) Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación; y, c) Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.

DÉCIMO NOVENO: Que la existencia de una marca no podrá considerarse como un indicio de buena fe ni constituye un derecho ilimitado para la asignación de un nombre de dominio, tal como se señalara anteriormente. Por lo tanto, a favor de lo señalado por el demandado, corresponde analizar si concurren las circunstancias referidas en el considerando anterior. En primer lugar, no existen antecedentes en autos que acrediten que el dominio se haya usado para vender bienes o servicios bajo ese nombre, mas que la marca WWW.HAVANACLUB.CL, que nada dice relación con el giro que ha señalado el demandado como propio. Por lo demás, la situación de ofertar la marca a través del sitio Web ya fue analizada. Luego, no existe antecedente alguno que permita deducir que el asignatario es reconocido por el nombre que se incluye en el nombre de dominio. Finalmente y tal como se señalara anteriormente, no se ha podido acreditar que exista un uso no comercial del dominio ya que se encuentra acreditado que se utilizaba para ofrecer la venta de una marca de su propiedad. De esta manera, no es posible tener por acreditadas estas circunstancias u otras análogas que permitan contrarrestar los indicios de mala fe ya expuestos.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda de revocación deducida por parte de HAVANA CLUB HOLDING S.A. en contra de don RENE SYLVIO MONTENEGRO BROWN, y se revoca la actual asignación del nombre de dominio "**havanaclub.cl**", asignando dicho nombre de dominio a HAVANA CLUB HOLDING S.A., domiciliada en Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago
Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento, procediendo a transferir el dominio a HAVANA CLUB HOLDING S.A., quien deberá cumplir con los requisitos exigidos en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL

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

Rol Nº 6-2010

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Andrés Sotomayor Morales.