Santiago, veintidós de octubre del año dos mil trece

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 11 y siguiente 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 dicta sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio “lollipop.cl”.

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 29 de julio de 2013, 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 “lollipop.cl”, existente entre doña Francisca Valdés Dávalos, rut 15.322.051-4, domiciliada en Luis Carrera N° 2412, interior, comuna de Vitacura, Santiago, y Nestlé Chile S.A., domiciliada en Avenida Las Condes 11.287, Santiago, representada por Carey y Cía Limitada, y por su abogado don Francisco Carey Carvallo, Abogado, todos domiciliados en Avenida Isidora Goyenechea Nº 2800, Piso 42, comuna de Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 1 de agosto de 2013 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 2 y siguiente de autos, el que se celebró en la Oficina del Juez Árbitro el día 8 de agosto de 2013, según consta a fojas 7 y siguiente de autos.

Que son partes litigantes en la presente causa doña Francisca Valdés Dávalos, primera solicitante y Nestlé Chile S.A., segunda solicitante.

Breve enunciación de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda de asignación del nombre de domino “lollipop.cl”, y petición deducida por el demandante oponente de autos Nestlé Chile S.A.:

I) Fundamentos de hecho de la demanda:

Con fecha 18 de febrero de 2013, el Sra. FRANCISCA VALDÉS DÁVALOS solicitó el registro del nombre de dominio LOLLIPOP.CL.

Con fecha 25 de febrero de 2013, NESTLÉ CHILE S.A. solicitó el mismo nombre de dominio a modo de oposición a la solicitud antes mencionada.

Con fecha 6 de junio de 2013, tuvo lugar la audiencia de mediación ante NIC Chile, audiencia en la cual no fue posible llegar a un acuerdo debido a la inasistencia de la demandada.

Con posterioridad, de conformidad al reglamento de NIC Chile, con fecha 8 de agosto de 2013 se dio inicio a la instancia arbitral, llevándose a cabo la audiencia que fija el procedimiento arbitral para resolver el conflicto de autos en presencia del Sr. Juez Árbitro Óscar Torres Zagal.

2.- El Derecho:

En primer lugar, es necesario destacar que NESTLÉ CHILE S.A. es una persona jurídica asociada a SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. que corresponde a una reconocida empresa internacional cuyos orígenes se remontan a 1934, siendo una de las empresas líderes de alimentos a nivel mundial. Es a través de este tipo de productos que mi mandante es reconocido por millones de consumidores alrededor del mundo, por brindar diferentes productos de alta calidad alrededor de todo el mundo.

En efecto, SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. es una empresa reconocida en la industria alimenticia, relacionada en todo el mundo a productos alimenticios de alta calidad, gozando de un alto nivel de reconocimiento por el público consumidor general donde a través de diversos canales de venta, Nestlé llega a millones de consumidores a lo largo del país, buscando satisfacer las necesidades nutricionales de todos los grupos etarios de la población.

Es así como mediante una política de innovación, investigación y desarrollo, Nestlé busca situarse a la vanguardia en la producción de alimentos, elaborados en su mayor parte, con materias primas nacionales. Para ello, invierte permanentemente en estos ámbitos para entregarle a los consumidores productos de la más alta calidad y seguridad para su consumo. Su constante compromiso con la nutrición, salud y bienestar de las familias chilenas en todas las etapas de la vida, no sólo ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas sino también al progreso de Chile.

Dentro de este contexto, una de sus marcas más reconocidas corresponde a SAVORY, marca bajo la cual comercializa principalmente helados y productos de repostería. Esta marca está presente en el mercado chileno desde 1962 y ha sido hasta la fecha uno de los más grandes actores nacionales en el mercado de helados, siendo innegable su fama y notoriedad. En directa relación con lo anterior, es importante proteger todas sus marcas, ya que

detrás de ellas hay historia y esfuerzo vinculado a productos de alta calidad que no sólo beneficia a los consumidores que acceden a estos productos sino que también afianza la fama y reconocimiento que los productos han logrado en todos estos años.

Uno de los productos más reconocidos de SAVORY es su helado LOLLY-POP, que reviste un gran interés en proteger dicha las marcas asociadas a este producto, correspondientes a “LOLLY-POP” y “LOLLYPOP”, frente a expresiones confusamente similares, toda vez que es mediante dichas expresiones por las cuales es reconocido su producto por parte de los consumidores, siendo evidente que pretenderá defender su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

Como consecuencia directa de lo anterior, adoptó como estrategia comercial registrar como marca comercial la expresión LOLLYPOP y denominaciones afines en nuestro país, con el objeto de evitar que terceros o su competencia directa se apropien de conceptos característicos de sus productos. En este contexto, SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., persona jurídica asociada, es titular de las siguientes marcas comerciales:

LOLLY-POP, registro N° 915.776, para distinguir “*helados, hielo*” en clase 30 y *“bebidas analcoholicas; jugos en estado natural, limonadas, aguas y bebidas gaseosas; aguas minerales de mesa, naturales y artificiales*” en la clase 32, registrada el 8 de marzo del 2011. Al respecto, es importante destacar que el registro original de esta marca, correspondiente al N° 232174, data desde 23 de septiembre de 1980.

LOLLYPOP, solicitud N° 1.056.324, para distinguir “*café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hiel.*” en clase 30, solicitada a registro el 30 de abril del 2013.

Adicionalmente, es titular de un nombre de dominio que tiene directa relación con el nombre de dominio solicitado en autos por la evidente semejanza gráfica existente entre ellos, que corresponde al siguiente:

LOLLY-POP.CL, concedido con fecha 14 de mayo de 2013.

Para apreciar de manera simple la similitud existente entre el nombre de dominio solicitado en relación con las marcas y nombre de dominio de mi mandante, basta con observar la siguiente comparación:

LOLLIPOP.CL (nombre de dominio solicitado)

LOLLY-POP.CL (nombre de dominio de la actora)

LOLLY-POP (marca registrada por la actora)

LOLLYPOP (marca solicitada por la actora)

Desde esta perspectiva, afirma que debido a los antecedentes expuestos en la primera parte de esta presentación, las marcas previamente registradas y solicitadas en adición a un nombre de dominio confusamente similar a la expresión “LOLLIPOP”, es posible deducir que se trata de un término que podría ser asociado directamente a la actora. En este sentido, al ser el nombre de dominio solicitado LOLLIPOP.CL, que es confusamente similar a las marcas LOLLY-POP y LOLLYPOP, existe un alta probabilidad que en el caso de asignársele dicho nombre de dominio al demandado en autos las personas que accedan a dicho sitio web serán objeto de todo tipo de errores o confusiones debido a la lógica asociación respecto del famoso producto vinculado a las marcas LOLLY-POP y LOLLYPOP, de manera tal que se podría desviar a potenciales consumidores a una página web que no tiene relación alguna con la actora o a la casa matriz, creando un daño a los intereses comerciales al conceder a un tercero ajeno derechos sobre un nombre de dominio configurado por una denominación confusamente similar a la expresión que ya es protegida por mi mandante y su matriz a través de la figura de marca comercial y nombre de dominio, como se señaló precedentemente.

En base a lo anterior, queda en evidencia que la asignación de un nombre de dominio que resulta confusamente similar a una marca de propiedad de una persona natural o jurídica distinta de su verdadero creador o titular, produciría confusión entre los cibernautas. En este sentido, la expresión LOLLIPOP puede asociarse directamente a mi mandante, por lo que en este caso parece lógico concluir que el nombre de dominio LOLLIPOP.CL será vinculado por los consumidores que acceden a Internet para obtener información respecto del producto de mi mandante, de manera que si se asigna a un tercero podrían originarse todo tipo de errores o confusiones en los consumidores que acceden a la página web asociada a esta denominación y, a su vez, le causaría graves perjuicios comerciales y económicos.

En efecto, el nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o más bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la red. El nombre de dominio es, en consecuencia, un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico (e-mail), conversaciones instantáneas, etc., por lo que es esencial velar para que no sea utilizado por terceros de mala fe, que pretendan

apropiarse indirectamente a través de este medio de marcas ya registradas con anterioridad.

Como una forma de poder solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, se han establecido tanto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile como en la jurisprudencia de los Jueces Árbitros, diversos criterios que deben ser analizados de manera conjunta para resolver dichos conflictos. Entre los criterios mencionados están: (i) el principio del "First Come First Served", (ii) la Teoría del Mejor Derecho, (iii) el Legítimo Interés y (iv) la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver un conflicto de este carácter.

First Come First Served:

De conformidad con este principio, 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. Sin embargo, este principio no es absoluto ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados precedentemente para la asignación de un nombre de dominio en disputa, por cuanto dicho principio operaría única y exclusivamente a falta de un mejor derecho.

En este sentido, es relevante señalar que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional apoyan la tesis antes planteada. Este es el caso del Sr. Rodrigo Oyarzún, autor del libro "Marcas Comerciales y Nombres de dominio", quien declara: "[…] *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 comerciales*".[1]

En efecto, la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, en su párrafo 14, dispone que: "*Será de 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 válidamente adquiridos por terceros*".

De esta manera, si bien es cierto que el principio mencionado rige de manera general en esta materia, en el presente caso se configura claramente una excepción a dicho principio de manera tal que debiera obviarse su aplicación ante la existencia del mejor derecho que detenta sobre la expresión LOLLIPOP lo que le otorga una especial protección sobre expresiones confusamente

[1] MORETTI OYARZÚN, Rodrigo. "Marcas Comerciales y Nombres de Dominio", página 55, 1° Edición, Editorial Librotecnia.

similares a ésta, como es el caso de LOLLIPOP.CL, que se pretendan utilizar en el mercado, evitando su uso malicioso o equívoco por parte de terceros a través de internet. De esta manera, resulta del todo evidente que mi mandante goza de un mejor derecho respecto del nombre de dominio en disputa dada su titularidad del registro previo de marcas cuasi-idénticas a dicho nombre de dominio.

En consecuencia, el principio “First Come First Served” no encuentra aplicación en el caso de autos, debiendo primar las consideraciones de mejor derecho que se examinan en el siguiente apartado.

Teoría del Mejor Derecho.

Como se ha señalado con anterioridad sostiene que tiene un mejor derecho respecto de la asignación del nombre de dominio en pugna, derivado de su titularidad previa de marcas comerciales prácticamente idénticas a la expresión LOLLIPOP, que corresponde al nombre de dominio en disputa y a una expresión estrechamente ligada por el público consumidor a los productos comercializados a nivel nacional.

La finalidad de la inscripción de un nombre de dominio es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea esta natural o jurídica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente sobre éste, siendo reconocido de esta forma por los usuarios de Internet y a través del cual publicitará o comercializará sus productos o servicios. En este sentido, los derechos otorgados por la calidad de titular de un privilegio industrial forman parte del patrimonio de la persona natural o jurídica que lo detenta. A raíz de lo anterior, dada la relación existente entre el nombre de dominio disputado en autos y las marcas LOLLY-POP y LOLLYPOP de mi representado, la demandada no puede pretender la titularidad de un dominio que se asemeje de tal manera a los derechos previamente adquiridos por un tercero, pues la identidad existente producirá todo tipo de engaños y errores respecto de la procedencia de los productos o servicios que eventualmente se puedan ofrecer por el referido sitio web, medio por el cual se efectúan cada día más operaciones y al cual acceden millones de personas al día, lo que aumenta la probabilidad de que se induzca a confusión a los usuarios de internet, especialmente en relación a la procedencia empresarial de este sitio web y de los productos y/o servicios que a través de él se ofrezcan o publiciten.

A este respecto, la doctrina nacional ha considerado que si la denominación de un nombre de dominio está directamente relacionada con otros nombres de dominios o marcas ya registradas, se ven afectados los derechos adquiridos por ese titular, por lo que la resolución de los conflictos por asignación de

nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, teniendo especial atención a la titularidad de derechos sobre propiedad intelectual, cualquiera sea su naturaleza, relacionados con el signo pedido como dominio. Lo anterior se ve confirmado en el criterio aplicado por el Juez Árbitro Sr. Marcos Morales Andrade, ante el conflicto por el nombre de dominio ante el conflicto por el nombre de dominio "bancorp.cl", quien señaló en el considerando quinto de la sentencia:

"[…] *puede sostener que una solicitud de registro de nombre de dominio contraía derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido –sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo-, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes*" [2].

En adición a lo anterior, el criterio del mejor derecho también fue recogido por la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL en una serie de artículos de dicha normativa, citando como ejemplo el artículo 22, que trata como causal de revocación de un nombre de dominio el hecho que la inscripción del mismo haya sido abusiva o realizada de mala fe, enumerando dentro de las condiciones para que se verifique el carácter de abusiva la siguiente: "*[…] Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido*".

Es en base a este criterio que también se ha forjado una jurisprudencia casi uniforme a la hora de resolver conflictos de esta naturaleza por parte de Jueces Árbitros que tienen competencia para conocer de estos conflictos, quienes consideran como argumento central al momento de dictar sentencia la preexistencia de registros de marcas comerciales previos a la solicitud del nombre de dominio en conflicto, ya que es lógico pensar que los usuarios relacionarán directamente los productos o servicios ofrecidos a través de dicho nombre de dominio compuesto por una expresión confusamente similar a una marca o nombre de dominio reconocido que haya sido registrado con anterioridad por otro titular, situación que se verifica en autos como se ha señalado insistentemente en esta presentación, dado que existe una evidente identidad entre el nombre de dominio solicitado LOLLIPOP.CL y la marcas

[2] Fallo arbitral en disputa de nombre de dominio "bancorp.cl", pág. 5. Santiago, 2 de noviembre de 2010.- Juez Árbitro; Marcos Morales Andrade. Publicado en www.nic.cl.

LOLLYPOP y LOLLY-POP de propiedad de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

En efecto, todo lo señalado en este apartado se verifica a cabalidad en el presente caso dada la inevitable asociación que harán los usuarios de Internet al ingresar a la página web LOLLIPOP.CL respecto de la marca de la actora, siendo efectivo que el público que accede a Internet se verá inducido a error o engaño respecto de los productos o servicios ofrecidos en dicho sitio web que no tienen relación alguna con Nestlé Chile S.A., generando graves perjuicios económicos y competitivos en caso que se conceda al demandado el derecho a utilizar dicha expresión en esta red global sin que haya acreditado tener mejor derecho sobre ésta.

Es por los motivos anteriormente expuestos que solicitamos al Sr. Juez Árbitro que a la hora de decidir cuál de los solicitantes será el titular del nombre de dominio en disputa, vele porque el nombre de dominio en conflicto sea asignado a la persona natural o jurídica que detente una mayor relación con la denominación pedida, evitando así infringir derechos adquiridos por terceros en virtud de un registro marcario previo u otro derecho de la misma naturaleza, impidiendo crear confusión entre los usuarios de Internet respecto al verdadero origen o procedencia de los productos o servicios ofrecidos a través del nombre de dominio disputado.

En consecuencia, la eventual concesión del nombre de dominio LOLLIPOP.CL al demandado de autos infringiría de manera inevitable los derechos adquiridos, induciendo al público a un error, engaño o confusión en cuanto al origen empresarial y cualidades de los productos o servicios que la demandada pretende ofrecer bajo dicho sitio web.

Legítimo Interés.

A todo lo expuesto con anterioridad, se puede agregar el hecho que cuenta con un actual, efectivo y legítimo interés en el nombre de dominio solicitado, lo que se puede constatar por la titularidad que ostenta con anterioridad a la inscripción del nombre de dominio en conflicto por parte de la demandada de autos respecto de la expresión LOLLIPOP a través del registro de marcas y nombre de dominio asociados a dicha denominación, más aún cuando corresponde a uno de los productos más reconocidos de su cartera de helados disponibles actuales en el mercado y que ha estado vigente por más de 30 años en el país.

Buena Fe.

Finalmente, respecto de este principio, resulta del todo evidente que Nestlé Chile S.A., actúa de buena fe al solicitar la asignación del nombre de dominio

LOLLIPOP.CL, toda vez que dicha solicitud responde a la necesidad de proteger a los usuarios de Internet de eventuales errores y/o confusiones, evitando además el desvío de potenciales consumidores y velar por el ejercicio legítimo de los derechos que emanan de su calidad de titular de derechos recaídos sobre bienes inmateriales como lo son las marcas comerciales, lo cual le confiere un mejor derecho para ser dueño del nombre de dominio en disputa.

Que, finalmente, por las consideraciones expuestas, NESTLÉ CHILE S.A. posee un mejor derecho para optar al dominio en cuestión y de las facultades que la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombre de Dominio CL de NIC Chile, en particular el artículo primero de dicha normativa, ha otorgado a los jueces árbitros designados para solucionar conflictos de asignación, pide tener por interpuesta, demanda de asignación de nombre de dominio, someterla a tramitación y, en definitiva, acogerla en todas sus partes, resolviendo que el nombre de dominio en disputa LOLLIPOP.CL sea asignado a NESTLÉ CHILE S.A.

Que como medios de prueba Nestlé Chile S.A. acompañó los siguientes documentos:

1.- Copia de la página web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta el registro de la marca LOLLY-POP a nombre de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLE S.A., conforme al registro N° 915.776, de fecha 8 de marzo de 2011, para distinguir productos en la clase 30 y 32 así como también de los registros anteriores de la misma marca.

2.- Copia de la página web del INAPI (www.inapi.cl) donde consta la solicitud de la marca LOLLYPOP a nombre de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., conforme al registro N° 1.056.324, de fecha 30 de abril de 2013, para distinguir productos en la clase 30.

3.- Copia de la página web del Nic Chile (www.nic.cl) donde consta el registro del nombre de dominio LOLLY-POP.CL a nombre de mi mandante.

4.- Copia simple de la página web oficial de Nestlé Chile S.A., www.nestle.cl, en donde aparece una breve reseña de la empresa y la historia de su constitución.

5.- Copia simple de la página web oficial de Nestlé Chile S.A., www.savory.cl, en donde aparece un catalogo de los productos de esta línea.

6.- Copia de la página web mundial de Nestlé (www.nestle.com) donde consta la relación entre NESTLE CHILE S.A. y SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.

7.- Copia del fallo arbitral del nombre de dominio BANCORP.CL, de fecha 2 de noviembre de 2010, emitido por el Sr. Juez Árbitro Marcos Morales Andrade.

Que mediante resolución de fecha 30 de agosto de 2013, se tuvo por presentada demanda arbitral de asignación del nombre de dominio “lollipop.cl”, por Nestlé Chile S.A., y por acompañada la prueba documental probatoria, con citación, y se otorgó traslado por 15 días hábiles para contestar a la primera solicitante doña Francisca Valdés Dávalos, notificando a las partes con igual fecha.

Que el primer solicitante no presentó escrito de contesta demanda, por lo que mediante resolución de fecha 7 de octubre de 2013 se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificada con igual fecha mediante correo electrónico.

PARTE CONSIDERATIVA:

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

PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en declarar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “lollipop.cl”, esto es, sí a doña Francisca Valdés Dávalos, primera solicitante, o a Nestlé Chile S.A., segunda solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante Nestlé Chile invoca como fundamento de su demanda de asignación de nombre de dominio, que es titular de un mejor derecho para que se le asigne en definitiva el nombre de dominio “lollipop”, la que se funda en que tiene registrada en Chile su marca comercial LOLLY-POP, que distingue productos de la clase 30 y 32, entre otros, la que califica de famosa y notoria en la distinción de un helado que se identifica con la citada denominación. Agrega que además, es titular del nombre de dominio CL LOLLY-POP.CL.

TERCERO: Que, como medios de prueba Nestlé Chile S.A., acompañó copia de sus marcas comerciales LOLLY-POP, certificado de su nombre de dominio LOLLY-POP.CL, y variada publicidad de sus helados entre los que incluye el denominado helado de agua denominado LOLLY-POP.

CUARTO: Que, analizada la prueba documental acompañada por la segunda solicitante y oponente Nestlé Chile S.A., en fundamento de su demanda de asignación, se puede concluir razonablemente que existe una identidad

determinante entre el nombre de dominio pedido por doña Francisca Valdés Dávalos, LOLLIPOP.CL, y la denominación correspondiente a las marcas comerciales y nombre de dominio LOLLY-POP, de la oponente, las que utiliza en el mercado para distinguir un conocido helado de agua, el que goza de fama y notoriedad en su rubro entre los consumidores, por lo que de asignarse el dominio a la primera solicitante, se beneficiaría a la primera solicitante con una denominación que no es de su creación, vulnerando principios esenciales que informan a las marcas comerciales, cual es el derecho exclusivo y excluyente para distinguir en el mercado con ellas los productas que ampara, y que establece el artículo 19 bis D., de la Ley de Propiedad Industrial, que señala "*La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro*.", y que se relaciona y debe ser interpretado en armonía con el artículo 14 del Reglamento para asignación de los nombres de dominio .CL de Nic Chile, que establece: "*Será de 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 válidamente adquiridos por terceros*", por lo que la solicitud de doña Francisca Valdés Dávalos, vulnera derechos validamente adquiridos por Nestlé Chile S.A.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento en el presente caso en no se puede dejar de considerar que la primera solicitante doña Francisca Valdés Davalos, no compareció en el proceso arbitral a defender su posición, mediante escrito de contestación de demanda, haciendo valer sus eventuales derechos en la litis, aportando antecedentes a favor de su solicitud, en circunstancias que tuvo la oportunidad procesal para hacerlo, lo que no permite a este sentenciador considerar otros antecedentes y pruebas, que aquellos hechos valer por la demandante Nestlé Chile S.A., atendido que este proceso arbitral en tanto litigio de naturaleza civil, se rige por el "*principio dispositivo o de impulso procesal de parte*", y que conforme a ello, y que recoge el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil que dispone: "*Las sentencias se pronunciarán conforme al mérito del proceso, y no podrán extenderse a puntos que no hayan*

sido expresamente sometidos a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio", por lo que a la hora de ponderar el caso sometido a decisión arbitral, sólo permiten considerar los argumentos en que funda su pretensión la parte demandante.

Que, en este sentido y en relación al "*principio dispositivo*", resulta pertinente la cita al artículo titulado "*El principio dispositivo y los poderes del juez*", del autor Iván Hunter Ampuero, que analizando los alcances y límites del citado principio procesal en el proceso civil señala que: "*Concuerdo con la doctrina cuando dice que el respeto por la disponibilidad de los derechos se refleja en el petitum de la pretensión. Es verdad que el juez en ningún caso puede otorgar una tutela diferente a la pedida. Si así lo hiciera incurría en el vicio de ultra petita.*", (Revista de Derecho N° 35 año 2010, Universidad Católica de Valparaíso, páginas 149 a 188).

SEXTO: Que, asimismo cabe considerar que en el Procedimiento de Resolución de Disputas para los Nuevos gTLD, de ICANN, en su el artículo 11, letra g), señala: "*Si el solicitante no presentase una respuesta a la objeción dentro del plazo de treinta (30) días, se le considerará en falta por incumplimiento y la objeción se declarará ganadora.*", lo que viene a ratificar como fundamentación "*lege ferenda*", y como principio procesal resolutor y / o asignador, que la actitud procesal del primer solicitante demandado, en cuanto a que si incurre en "*incontestación*" a la demanda de asignación presentada por el oponente, no es en el proceso de asignación de nombres de dominio neutral e indiferente en el resultado final del litigio, a la hora de dictar sentencia definitiva, ya que provoca el efecto procesal referido a que el órgano encargado de la resolución del conflicto debe estar a la pretensión de aquella parte que presentó y sometió su demanda a la resolución del caso, como ocurre en la presente disputa, sin que existan en el proceso otros antecedentes para resolver.

SEPTIMO: Que, finalmente y en relación a la no comparecencia en el proceso arbitral por la parte denominada primera solicitante del dominio .CL, en cuanto no presentó escrito de contesta demanda fundando su pretensión e invocando sus eventuales derechos para su solicitud, no puede dejar de contextualizarse como una situación procesal, ya que habiendo tenido dicha parte la

oportunidad y carga procesal de comparecer, pudo incluso en concreto haber comparecido por sí misma, sin patrocinio de abogado, conforme a lo ordenado en el artículo 2, inciso 11°, de la Ley N° 18.120, sobre comparecencia en juicio, ya que precisamente dicha parte se encuentra liberada de la carga de solventar un abogado, ya que se contempla como excepción la comparecencia representada por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión en los juicios seguidos ante árbitros arbitradores, lo que naturalmente constituye en estos litigios una facilidad procesal o estatus procesal privilegiado.

OCTAVO: Que, las consideraciones precedentes y especialmente atendida la alegación de la segunda solicitante en cuanto funda su demanda de asignación en la titularidad y existencia previa de la marca comercial “LOLLY-POP”, entre otros, en opinión de este sentenciador impiden la aplicación de oficio del principio asignador de prioridad o preferencia expresado en la formula o aforismo “*primero en el tiempo primero en el derecho*”, para resolver el caso en análisis.

NOVENO: Que, por los motivos señalados sólo cabe acoger la pretensión de asignación del nombre de dominio “LOLLIPOP.CL” presentada por Nestlé Chile S.A. , en su escrito de demanda de fojas 9 y siguientes de autos.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, conforme a los principios de mejor derecho y prudencia y equidad y artículos 19 bis D de la Ley de Propiedad Industrial y 14 del Reglamento para asignación de los nombres de dominio .CL de Nic Chile, se resuelve:

1.- Que se acoge la solicitud de asignación del nombre de dominio LOLLIPOP.CL, presentado mediante demanda de asignación por la segunda solicitante Nestlé Chile S.A., y,

2.- Se desestima la solicitud de inscripción de la primera solicitante doña Francisca Valdés Dávalos.

En materia de costas personales del Juez Arbitro, estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a la Secretaría de NIC Chile y a las partes mediante correo

electrónico.

Archívese el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a don Andrés Torres Ríos, autorizando la sentencia.

Óscar Andrés Torres Zagal
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos