Asunto: nestea.cl - sentencia definitiva
De: "Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>
Fecha: Fri, 28 Nov 2008 21:08:44 -0300
A: <fallos@legal.nic.cl>, <julio.bernstein@gmail.com>, <admin@comlaude.com>, <domain_names@nestle.com>, <jgarayp@harnecker.cl>, <sfrey@harnecker.cl>
CC: "Moya, Alejandra" <amoya@estudiogkd.cl>, "Valeria Taborga" <vtb@cchabogados.cl>

Santiago, 28 de noviembre de 2008

A continuacion se adjunta sentencia definitiva dictada con esta fecha en conflicto por nombre de dominio de la referencia.

Alejandra Moya
Juez Arbitro

En Santiago de Chile, a 28 de noviembre del año dos mil ocho, en los autos por conflicto en inscripción del nombre de dominio **nestea.cl**, suscitado entre JULIO IGNACIO BERNSTEIN MOREN, RUT Nº 08.922.069-6, domiciliado en Emilio Nualart 360, Temuco, Temuco y Societe des Produits Nestle S.A. (NESTLE CHILE SA) RUT 90.703.000-8, domiciliado en Casilla 2817, Santiago de Chile, Santiago de Chile, se resuelve:

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1. Que conforme consta en autos, con fecha 27 de abril de 2008, siendo las 04:03:17 GMT, JULIO IGNACIO BERNSTEIN MOREN formuló solicitud de inscripción de nombre de dominio **nestea.cl,** constituyéndose así en el primer solicitante de éste, y el día 6 de mayo de 2008, siendo las 10:41:27 GMT, Societe des Produits Nestle S.A. (NESTLE CHILE SA), formuló la solicitud competitiva que da lugar al presente conflicto de nombres de dominio.

2. Que con fecha 8 de agosto de 2008 recibió de NIC Chile el Oficio N° 09333, por el que doña Margarita Valdés Cortés comunica a este árbitro su designación como Árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio **nestea.cl**, suscitado las partes ya individualizadas.

3. Que con fecha 20 de agosto de 2008 se aceptó la designación y se citó a las partes a audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 12 de septiembre de 2008 en Bandera 341 oficina 759, comuna de Santiago, notificando de ello a todos los interesados por carta certificada y correo electrónico y agregándose a los autos los comprobantes de ingreso de correo postal correspondientes, tal como consta a fs 5.

4. Que con fecha 12 de septiembre del año 2008 a las 18:00 hrs. se realizó la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a la que compareció por el segundo solicitante don Jorge Garay Pérez, quien acompañó los poderes con que acreditó la representación invocada.

5. Que a fojas 9 y siguientes consta demanda arbitral presentada por la segunda solicitante, ya individualizada en autos, quien solicita que se le asigne derechamente el nombre de dominio en disputa, en base a los antecedentes de hecho y de derecho que en sus partes substanciales señala.

   Señala que su representada es una de las más famosas empresas del mundo en lo que se refiere al rubro alimentación, y que se ha preocupado constantemente de mantener su presencia comercial en cada uno de los países de los cinco continentes, desarrollando en cada uno de ellos campañas comerciales que ha obtenido el reconocimiento y posicionamiento de sus productos, logrando de esta manera una indiscutida preferencia de parte del público consumidor de esta clase de productos por cada una de sus marcas comerciales presentes en el mercado, entre las cuales se encuentra la marca NESTEA.

   Destaca que su representado es encuentra hoy presente en los cinco continentes, en más de 120 países, incluyendo Chile, desarrollando y comercializando una infinidad de preparaciones y productos relacionados con la alimentación y las bebidas logrando reconocimiento en este rubro, prestigio, fama y notoriedad. Señala que por lo tanto ninguna persona en Chile o en el extranjero puede ignorar la existencia de los productos NESTEA, los que son comercializados en Chile y cuya marca se encuentra registrada desde el año 1975. Además enumera algunos de los países donde es el producto se comercializa, en todos los cuales señala se encuentra registrada la marca por su mandante. Recalca que su mandante ha sido la creadora de la expresión NESTEA hace ya varios años por lo cual no podría razonablemente degenerarse su carácter de titular y dueña de la expresión.

   Hace presente que al primer solicitante no le asiste derecho alguno para pretender legítimamente el dominio

de la expresión **nestea.cl** , por cuanto considera que de lo expuesto en el presente escrito, se desprende inequívocamente que la expresión solicitada, pese a no haber sido obtenida aún por su mandante en NIC Chile, le pertenece, desde el momento en que no solo ha sido creada, utilizada y debidamente registrada en más de 120 países durante más de medio siglo, por su mandante, sino que además considera que ha sido conocida, reconocida y preferida en todo el mundo por el público consumidor de esta clase de productos por el sello de claridad y excelencia que su mandante imprime en todos sus productos, todo lo cual además ha requerido de incalculables sumas de dinero.

Advierte que su mandante ya es titular del dominio **nestea.com** mediante el cual se accede a la descripción de los productos señalados, lo que, agrega, puede ser corroborado x el árbitro de autos. Acompaña un listado de los nombres de dominio cuyo elemento central y principal es la expresión NESTEA, que señala que su mandante ha solicitado como política de protección de los activos de propiedad intelectual.

Considera que la solicitud de autos constituye un acto de abusivo y de mala fe, contrario a los principios y normas del Reglamento de NIC Chile y su anexo, ya que opina que es difícil de imaginar la relación del Sr. Bernstein con la expresión NESTEA. Considera que se encuentran frente a un intento poco correcto de apropiarse indirectamente de una expresión mundialmente conocida, cuyo uso por parte de su mandante data de hace más de 50 años atrás. Continúa señalando que el primer solicitante consciente o inconscientemente no ha hecho más que plagiar la marca de propiedad de mi mandante con el objeto de aprovecharse de su prestigio a través de internet, lo cual en su opinión constituye un acto reñido con la competencia leal y la ética mercantil, ya que está intentando confundir a los usuarios de internet los cuales, supone, al buscar el sitio web y los productos elaborados y comercializados por su mandante, naturalmente los buscarán en la página www.nestea.cl, lo cual de otorgarse el dominio al primer solicitante perjudicará enormemente a su representada.

Finalmente, solicita se le asigne el nombre de dominio de autos a su mandante.

6. Que a fojas 77, el Tribunal dio traslado y a fojas 78 se citó a las partes a oír sentencia,

CONSIDERANDO: Que sin perjuicio que ha vencido el plazo fijado por este Tribunal sin que la primera solicitante se hiciera presente en autos, se estima pertinente realizar las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a decidir cuál de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa, esto es, "**nestea.cl**".

SEGUNDO: Que rige la solución de conflictos de nombres de dominio el principio “first come first served”, actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico “prior in tempore prior in iure”, siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. El Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio que rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés legítimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.

T**ERCERO**: Que en este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reacción natural a la proliferación del uso de sistemas de información y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio a través del cual las personas naturales o jurídicas se comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y prácticamente intuitiva. Esto ha llevado a que áreas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico hoy se encuentren abocadas al estudio de cómo este fenómeno puede afectar derechos exclusivos válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Es el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema, toda vez que la inscripción de un nombre de dominio puede producir efectos no deseados respecto de los derechos marcarios constituidos y vigentes. Es asimismo el caso del Derecho de la Competencia, que se acerca ya que la inscripción de un dominio pueda afectar la libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa podría afectar sus derechos válidamente constituidos, específicamente sus derechos marcarios. Acreditó con este fin en la documental que consta en autos, que cuenta con el registro marcario del término idéntico, varios registros marcarios que incluyen parte del término solicitado, y numerosos nombres de dominio que incluyen el término NESTEA. Es así como e segundo solicitante ha probado su legítimo derecho y buena fe sobre el término, el cual es reconocido en su rubro desde hace varios años.

SEXTO: Que siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la Red Internet, la identidad del término "NESTEA" entre el dominio solicitado y las marcas comerciales, pueden llevar a error en la comunicación. Es relevante destacar que si en el mercado se utiliza un término igual a aquel registrado, aquello es perjudicial no sólo para el titular de la marca debilitada, sino que también para el público consumidor ante el cual se producirá confusión. Esto es más relevante aún si se trata de una marca ampliamente reconocida en el comercio, como es el caso.

SEPTIMO: Que no habiéndose presentado el primer solicitante, no consta su mejor derecho, legítimo interés y buena fe sobre el nombre de dominio materia de este conflicto.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE

Que atendido el mérito de los antecedentes, asígnese el dominio **nestea.cl** al segundo solicitante, **Societe des Produits Nestle S.A. (NESTLE CHILE SA)**, ya individualizado en autos.

Notifíquese la presente resolución a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone
ÁRBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:

Valeria Taborga B.
CI. 8.433.902-4

José Manuel Bravo Salazar
CI. 11.176.386-0