Santiago, 24 de noviembre de 2009.

I-. PARTE EXPOSITIVA

I.1.- Constitución del arbitraje.-

Que por oficio OF 10104, de fecha 5 de diciembre de 2008, NIC Chile comunica al suscrito la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio "pepper.cl", designación que acepté con fecha 15 de diciembre de 2008 y que fuera notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) don Sebastián Francisco Palma Cerda., RUT N° 10.077.769 – k, domiciliado para éstos efectos en calle Toconao N° 1599, Las Condes, Santiago, correo electrónico lascondeshomestay@gmail.com, como Primer Solicitante, y 2) Dp Beverages Limited, RUT N° 79.753.810 – 8, representado por Claro y Compañía, según se acreditó en autos, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo N° 3721, piso 13, Las Condes, Santiago, correos electrónicos pbardon@claro.cl, nic@claro.cl, como Segundo Solicitante.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "pepper.cl" suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.

A fojas 8 y siguiente de autos se encuentra el acta en que constan las normas de procedimiento que se acordó que regirían la tramitación de esta instancia arbitral. Dichas normas fueron acordadas con la asistencia de ambos solicitantes.

I.5.- Período de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos del Primer Solicitante, don Sebastián Francisco Palma Cerda

(i) El Primer Solicitante sostiene que realizó con anterioridad a DP Beverages la inscripción del nombre de dominio en conflicto.

(ii) El Primer Solicitante afirma que la palabra "PEPPER" es una palabra genérica del inglés, la cual tiene una variedad de usos o significados principalmente en alimentos, aliños, plantas, apellidos, etc.

Adicionalmente, agrega, que debido a lo anteriormente expuesto, no existiría, de forma alguna, una utilización de una palabra creada o relacionada con exclusividad a algún producto específico.

(iii) El Primer Solicitante señala que no existe ningún producto con el nombre "PEPPER" en el listado de productos de DP Beverages ni de Coca-Cola Company, de la cual el Segundo Solicitante forma parte.

Agrega, que en dicha compañía, sólo existe el producto "DR PEPPER", el cual no se encuentra registrado como nombre de domino en NIC.

(iv) El Primer Solicitante expone, que a nivel mundial, no existen nombres de dominio con la sola denominación "PEPPER" que tengan relación con el producto del Segundo Solicitante. Así, expone que los nombres de dominio "pepper.com" y "pepper.com.mx" tienen exclusiva relación con empresas de software y servicios computacionales.

(v) Sostiene que en Chile no existe ni ha existido ninguna bebida con el nombre "PEPPER", y que el único producto con un nombre similar, es decir, "DR PEPPER" no se encuentra en el mercado chileno.

Adicionalmente, señala, que se comunicó con el Segundo Solicitante para explicarle que su negocio sólo consistía en la venta de *"hot dogs"* y sándwiches, no comprendiendo la venta de bebidas de fantasía.

En consideración a lo anterior, sostiene que no existiría ninguna posibilidad de hacer mal uso o de relacionar sus servicios al producto del Segundo Solicitante.

(vi) El Primer Solicitante sostiene que, por su parte, no existe ni ha existido ningún interés de perjudicar ni sacar provecho alguno del producto que pertenece al Segundo Solicitante.

(vii) El Primer Solicitante afirma que se le provoca un grave perjuicio, ya que no ha podido utilizar la página Web, la cual considera esencial para la publicidad de su negocio.

(viii) El Primer Solicitante señala que nivel nacional, sus servicios son asociados al nombre "PEPPER".

I.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante, DP Beverages Limited, representado por Claro y Compañía.

(i) El Segundo Solicitante argumenta que es el creador y el legítimo titular de las marcas registradas "PEPPER" y "DR PEPPER", las que se encuentran registradas como marcas comerciales, tanto en Chile como en el extranjero.

El Segundo Solicitante afirma que es una empresa dedicada principalmente al rubro de las bebidas gaseosas y que cuentan con una notoriedad y fama indiscutida en el mercado. Así expone, que uno de sus productos, la bebida de fantasía "DR PEPPER", es la bebida de consumo más antigua de los Estados Unidos de América.

A mayor abundamiento, sostiene que la bebida en un comienzo fue conocida por el nombre de "DR. PEPPER" y que, posteriormente, por razones comerciales, la marca dejó de incluir el punto después de "DR" limitándose a "DR PEPPER" y en muchas ocasiones y formatos comerciales exclusivamente a "PEPPER".

El Segundo Solicitante señala que desde hace más de un siglo, la bebida "DR PEPPER" ha estado presente en la casa de millones de personas, tanto de Estados Unidos de América como el resto del mundo. Agrega, además, que aunque "DR PEPPER" no se comercializa actualmente en Chile, ésta sí ha sido comercializada esporádicamente en los últimos 30 años.

(ii) El Segundo Solicitante expone que luego de una serie de fusiones iniciadas en 1986, se convirtió en la empresa más grande de bebidas de fantasía "no cola" del mundo. El Segundo Solicitante sostiene que tiene registros marcarios sobre la expresión "PEPPER," tanto a nivel nacional como a nivel internacional

(iii) El Segundo Solicitante afirma que detenta derechos de propiedad intelectual inscritos sobre la expresión "PEPPER" hace más de un siglo. En este sentido, el Segundo Solicitante hace presente que es titular del registro N° 761.427 para la expresión "PEPPER" en la clase 32. Adicionalmente, señala que es titular de los registros N° 823.352, clase 32; N° 819.803, clase 32; y N° 683.552, clase 32 para la expresión "DR PEPPER", respecto de los cuales acompañó copia simple de los correspondientes certificados, que no fueron objetados por el Segundo Solicitante.

(iv) Sostiene que en vista de lo señalado, y en especial consideración a que las marcas "PEPPER" y "DR PEPPER" se encuentran registradas y se usan a nivel internacional, se puede afirmar que se está frente a una marca famosa y notoria cuya existencia no puede desconocerse, y respecto de la cual emanan derechos que deben respetarse y cautelarse.

(v) El Segundo Solicitante afirma que la motivación tras el nombre de nombre de dominio del Primer Solicitante, es la de desarrollar una empresa del rubro gastronómico, rubro que evidentemente tiene estrecha relación con los productos que distinguen las marcas "PEPPER" y "DR PEPPER"

Adicionalmente, argumenta que tal motivación es evidentemente insuficiente para apoderarse de un nombre coincidente con una marca comercial registrada y notoria como lo es "PEPPER", aún cuando el primer solicitante esté de buena fe.

(vi) El Segundo Solicitante sostiene que la solicitud del Primer Solicitante no cumple con los supuestos que establece el artículo 14 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL" (en adelante la

“Reglamentación”) de NIC Chile, dado que: (a) contraría las normas vigentes sobre abusos de publicidad, pues pretende utilizar una marca ajena para explotarla en su propio beneficio, y (b) afecta los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante, al pretender apropiarse de una marca ampliamente registrada en Chile y en el extranjero.

I.6 Etapa de respuestas.-

I.6.1 Respuesta del Primer Solicitante, don Sebastián Francisco Palma Cerda

(i) El Primer Solicitante argumenta que la defensa del Segundo Solicitante se refirió a su bebida “DR PEPPER” y que no pudo demostrar un solo argumento que indique que el termino exclusivo “PEPPER” esté relacionado a algún producto o sitio web relacionado con el producto que el segundo solicitante cita.

(ii) El Primer Solicitante afirma que ingresando la palabra “PEPPER” en cualquier buscador de Internet aparecen bandas de música, empresas de tecnología o computadores, descripción de alimentos con ese nombre, etc. Según afirma, lo anterior demostraría que el término “PEPPER” es un término genérico del inglés con diferentes usos y significados y que por ende, no existe ninguna razón ni argumento para señalar que ese término esté estrictamente relacionado a “DR PEPPPER”

(iii) El Primer Solicitante expone que aunque su empresa esté relacionada con el rubro gastronómico, ésta sólo comprende la venta de sándwiches y *hot dogs*, y que en ningún caso ofrece, vende o publicita bebidas gaseosas o bebestibles de ningún tipo, por lo que no estaría incurriendo en ninguna falta, abuso de publicidad o dando algún uso que pueda confundirse, perjudicar o relacionarse con la bebida “DR PEPPER”.

(iv) El Primer Solicitante sostiene que actuó de buena fe, inscribiendo un dominio que no se encontraba registrado ni solicitado con anterioridad y que lo hizo, además, con la intención de ocuparlo exclusivamente en Chile.

Finalmente, agrega que en nuestro país no existe la comercialización masiva, publicidad u otro tipo de asociación de la marca “DR PEPPER”, lo cual hace que la mayoría del público chileno desconozca la existencia de dicha bebida.

I.6.2 Respuesta del Segundo Solicitante, Dp Beverages, representado por Claro y Compañía.

(i) El Segundo Solicitante afirma que las pretensiones del Primer Solicitante sólo provocarían confusiones y errores en los consumidores. En apoyo de esta afirmación acompaña documentos que acreditan, según sostiene, de forma fehaciente su legítimo y mejor derecho.

(ii) El Segundo Solicitante acompañó con citación copia simple de los certificados de las marcas “DR PEPPER” y “PEPPER”, que no fueron objetados por el Primer

Solicitante, según se señala a continuación: “DR PEPPER”: N° de registro 49326, otorgado en Rusia; N° 2236703, otorgado en Argentina; N° 821078895, otorgado en Brasil; N° 5454, otorgado en República Dominicana; N° 32806, otorgado en Ecuador; N° 4975415, otorgado en Japón; N° 29958, otorgado en Corea; N° 7469, clase 44, otorgado en Bahamas; N° 32707 otorgado en O.A.P.I. Marca “PEPPER”: N° 812728688, otorgado en Brasil; N° 9049, otorgado en Bulgaria; N° 761427, otorgado en Chile; N° Z921408, otorgado en Croacia; N° 83007, otorgado en Grecia; N° 2006-1237,otorgado en Guatemala; N° D00-2006006668, clase 32, otorgado en Indonesia; N° 40267, clase 32, otorgado en Irán; N° 12395, otorgado en Malta; N° D-7888, otorgado en Antillas Holandesas; N° 32708, otorgado en O.A.P.I.; N° 27181, otorgado en Perú; N° 281/39, otorgado en Arabia Saudita, clase 32; N° 21434-Z-1973-0260, clase 32, otorgado en Serbia y Montenegro; N° T69/0659I, clase 32, otorgado en Singapur; N° 21434, clase 32, otorgado en Eslovenia; N° TM4103, clase 32, otorgado en Taiwán; N° B8018, clase 32, otorgado en Trinidad y Tobago; N° 78413, clase 32, otorgado en Turquía; N° 12129, clase 32, otorgado en Emiratos Árabes; N° 275957, clase 32, otorgado en Uruguay, N° 5871, clase 32, otorgado en Bahrain, N° 64073-A, clase 32, otorgado en Bolivia; N° 1583, otorgado en Islas Vírgenes Británicas; N° 28599, otorgado en Kuwait; N° 51818, otorgado en el Líbano; N° 13780, clase 32, otorgado en Sierra Leona; N° 2572, clase 32, otorgado en St. Kitts & Nevis; N° 89-1515, otorgado en Corea del Sur; N° 39053/1997, otorgado en Myanmar.

(iii) El Segundo Solicitante argumenta que el nombre de dominio “pepper.cl” corresponde a la extensión natural del derecho marcario a la expresión “PEPPER” (o “DR PEPPER”), derecho que le pertenece exclusivamente desde hace más de un siglo.

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1. Habiéndose clausurado el debate entre las partes, con fecha 24 de junio de 2009, se resuelve el conflicto conforme a las siguientes consideraciones.

II.2. En atención a que los documentos que constan en autos resultan suficientes para formar convicción suficiente para resolver la asignación del nombre de dominio en disputa, no se ha recibido la causa a prueba, en el ejercicio de la facultad establecida en este sentido a fojas 8 de autos.

II.3. Que en materia de nombres de disputas de asignación de nombres de dominio .CL rige de manera general el principio *“first come, first served”*.

II.4. Sin embargo, el uso comercial de los nombres de dominio, unido a la imposibilidad técnica de distinguir entre dos nombres de dominio idénticos, hace necesario considerar, en la asignación de un nombre de dominio en disputa, la legitimidad del derecho a usarlo sobre una base distinta al citado principio.

II.5. Que al efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación, en la solicitud de asignación de un nombre de dominio no deberán contrariarse 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. Siendo de responsabilidad del solicitante dar cumplimiento a estas normas.

II.7. Conforme a lo alegado, por el Segundo Solicitante, la asignación del nombre de dominio al Primer Solicitante: (a) contraría las normas vigentes sobre abusos de publicidad, pues pretende utilizar una marca ajena para explotarla en su propio beneficio, y (b) afecta los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante, al pretender apropiarse de una marca ampliamente registrada en Chile y en el extranjero.

II.8. El Segundo Solicitante acreditó por medio de documentos acompañados con citación y que no fueron objetados por el Primer Solicitante en autos, ser el titular de los registros marcarios N° 761.427 para la expresión "PEPPER" en la clase 32. Adicionalmente, señala que es titular de los registros N° 823.352, clase 32; N° 819.803, clase 32; y N° 683.552, clase 32 para la expresión "DR PEPPER".

Al efecto, se hace presente que conforme a la documentación debidamente acompañada en autos que incluye registros marcarios en el extranjero, así como impresiones del sitio web "drpepper.com", una impresión de la entrada de wikipedia correspondiente a "DR PEPPER" y un artículo obtenido desde el sitio web "answers.com", se acreditó que la marca "DR PEPPER" goza de gran notoriedad y fama en el extranjero desde hace más de un siglo.

II.9. Adicionalmente, cabe hacer presente que el Segundo Solicitante acreditó que la marca "PEPPER" goza de la misma notoriedad y fama que "DR PEPPER" por medio de una serie de signos. Los certificados acompañados con apercibimiento legal y que no fueran objetados por el Primer Solicitante, constituyen prueba suficiente respecto de la fama y notoriedad de la misma.

II.10. Desde otro punto de vista, existe una afectación a un derecho válidamente adquirido del Segundo Solicitante puesto que "PEPPER" es una marca notoria y famosa de una bebida gaseosa y el giro del Primer Solicitante es la venta de alimentos. De este modo, resulta claro que se provocará confusión en los usuarios de Internet, desviando a la página del Primer Solicitante a aquellos usuarios de Internet que se interesen por acceder a información respecto de los productos del Segundo Solicitante.

II.11. En vista de los considerandos anteriormente transcritos, el principio, *"first come, first served"* deberá ceder frente al mejor derecho del Segundo Solicitante. Como se expuso anteriormente, el Segundo Solicitante acreditó en su favor la gran notoriedad y fama con que gozan sus marcas en el extranjero y el tiempo que lleva en el mercado, cuya existencia no podría desconocerse.

II SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “pepper.cl” al Segundo Solicitante en autos, Dp Beverages 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 por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza don Jorge Cabrera Guirao, Secretario del Tribunal.

_____

Guillermo Carey Claro
Juez Árbitro