FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<puravidadelivery.cl>

- ROL 12014-

Santiago, 22 de abril de 2010

VISTOS,

PRIMERO: Que, por oficio 12014 de 03 de marzo de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **<puravidadelivery.cl>.**
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante VERONICA ANDREA ERLER SANDOVAL, RUT: 12.943.046-K, Av. San Joaquín 1515, La Serena y como segundo solicitante en representación de GLORIA S.A. (SOC DE PROFESIONALES ALBAGLI ZALIASNIK LIMITADA), RUT: 78.141.380-1, Contacto Administrativo: Andres Grunewaldt, Miraflores 130, piso 25, Santiago.
CUARTO: Que, como consta a fojas 4, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día lunes 15 de marzo de 2010, a las 11:20 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al actual titular del nombre de dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que, como consta a fojas 8 a la referida audiencia asistió don Enrique Weisselbergeren, en representación del segundo solicitante y el señor Juez Árbitro, no hubo conciliación, acordándose las bases del procedimiento arbitral.
SEXTO: Que como consta a fojas 20, con fecha 16 de marzo de 2010, se declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 30 de marzo de 2010.

SÉPTIMO: Que como consta a fojas 21, con fecha 30 de marzo de 2010, don Enrique Weisselbergeren, en representación del segundo solicitante presentó demanda arbitral por la asignación del nombre de dominio, cuyos argumentos pueden resumirse en los siguientes:
a) Que el 5 de febrero de 1941, la empresa General Milk Company Inc. constituyó la empresa Leche Gloria S.A. en la ciudad de Arequipa, Perú. Ese mismo año la segunda solicitante emprendió la construcción de la planta industrial e inició el 4 de mayo de 1942 la fabricación de la leche evaporada Gloria a un ritmo de 166 cajas por día, totalizando 52,000 cajas durante el primer año de producción. En ese entonces, la fuerza laboral estaba constituida por 65 personas entre empleados y obreros. Posteriormente General Milk Company Inc. fue adquirida por Carnation Company y en el año 1978 Leche Gloria S.A. cambió su denominación a Gloria S.A.
b) Que el crecimiento vertiginoso de la producción tuvo como soporte la constante labor de renovación de los equipos de su planta de producción y la ampliación de la capacidad instalada, así como la expansión de las zonas de recojo de leche fresca, qué tenían como soporte la instalación de plantas de acopio y refrigeración que servían al mismo tiempo como núcleos de promoción al desarrollo ganadero. Al ofrecer un mercado seguro y brindar apoyo técnico a los productores proveedores, la segunda solicitante logró que la ganadería se constituyera en una actividad productiva importante en zonas en las que sólo se producía leche para autoconsumo debido a su alejamiento de las zonas urbanas y falta de mercado para su comercialización.
c) Que en marzo de 1986, José Rodríguez Banda S.A. adquirió el porcentaje mayoritario de las acciones de Gloria S.A., de propiedad de accionistas Peruanos. Asimismo, en agosto de este año, se adquirió la mayoría de acciones de propiedad de Nestlé de Suiza, y el 5 de agosto de 1986, José Rodríguez Banda S.A. propietario mayoritario de las acciones de Gloria S.A. asumió la dirección de la empresa.
d) Que la segunda solicitante continuó con la producción y comercialización de la leche evaporada como su principal producto e incursionó en otros productos lácteos como los yogures cuando adquirió en 1993, la empresa Sociedad Agraria Ganadera Luis Martín, en el distrito de Puente de Piedra en Lima y en 1994 con la compra de Industrial Derivados Lácteos S.A. (INDERLAC) se ingresó en el mercado de las leches listas para tomar UHT, crema de leche, quesos y jugos. Expandiendo en el año 2000 su mercado hacia el mundo y actualmente abastece a 39 países de Sudamérica, América Central, El Caribe, Medio Oriente y África. El éxito alcanzado por los productos de exportación, como la leche evaporada y la leche UHT comercializados con marcas de los clientes y propias, ha sido por la calidad asegurada con estrictos controles de fabricación, la facilidad de adaptarse a las necesidades de

sus clientes con el desarrollo de productos especiales para cada uno de ellos y la asesoría en las áreas de logística y de mercadeo.
e) Que desde el año 2002 y cumpliendo 60 años de operación, Gloria S.A. logró el Certificado ISO 9001, el cual fue otorgado por tener los estándares de calidad más altos tanto en las áreas de producción, comercialización así como en gestión empresarial y organizacional. En los últimos años, la segunda solicitante viene ampliando constantemente su cartera de productos con el afán de satisfacer mejor a sus consumidores, y es así que a la fecha cuenta con las marcas Gloria, Bonlé, Pura Vida, Bella Holandesa, Mónaco, Chicolac, Yomost, Yogurello y La Mesa, y con una diversidad de productos como leche evaporada, leche fresca UHT en caja y en bolsa, yogures, quesos, base de helados, crema de leche, manjar blanco, mantequilla, mermelada, jugos, refrescos, café y conservas de pescado.
f) Que es titular, desde el 24 de marzo de 2000, de la marca comercial PURA VIDA ®, renovada e inscrita actualmente bajo el registro Nº 876.792, que distingue una serie de productos de la clase 29; es decir, estamos frente a un signo que ha sido creado y utilizado por la segunda solicitante con mucha anterioridad al inicio de esta litis. La marca de la segunda solicitante PURA VIDA es famosa y notoria, puesto que la misma se encuentra registrada en su país de origen, Perú, como en otras jurisdicciones.
g) Que es titular de los siguientes nombres de dominio, a saber: Nombre de dominio: Pura-vida.cl; Puravidaspirit.cl; Vidapura.cl; los que demuestran las reales intenciones de la segunda solicitante en proteger ampliamente sendas marcas comerciales y nombres de dominio que contienen el término PURA VIDA, lo que deja en evidencia que la existencia de un dominio PURAVIDADELIVERY.CL no puede dejar de relacionarse directamente con las marcas de la segunda solicitante, sus dominios y por sobre todo con la fama y notoriedad que posee en el mercado, hecho indudable e indesmentible entre los consumidores. Formando estos nombres de dominio individualizados precedentemente forman parte de una altamente renombrada Familia de productos o servicios relacionados, que debe ser protegida, puesto que cualquier usuario de la red de Internet, pueden caer preso de errores y confusiones respecto al origen comercial de los servicios, productos o de la información que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa.
h) Que el dominio solicitado solo se diferencia de la marca y dominios de la segunda solicitante al incluir el elemento DELIVERY, este elemento es genérico y no es más que el servicio de repartir algún tipo de producto a domicilio. Considerando que los productos Pura Vida son productos alimenticios, lo más natural es que los consumidores piensen que se

trata de un servicio de reparto a domicilio de los productos alimenticios la segunda solicitante.
i) Que los sin número de aspectos, características y propósitos que los nombres de dominio y las marcas comerciales comparten, permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet. En razón de lo anterior debe aplicarse el principio doctrinal que considera que la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales es estrecha y, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de las solicitudes y registros marcarios para el signo pedido como dominio. En este sentido, es que la segunda solicitante es titular de una "familia de marcas comerciales y nombres de dominio" que comprenden el elemento identificador común PURA VIDA. Es por ello, que a este respecto debe aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por ICANN, en cuanto establece como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, que considera como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio *otorgado* es *"idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos".* Concluimos que el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.
j) Que la marca PURA VIDA como especie de propiedad a nombre de la segunda solicitante, que es plenamente amparada por el artículo 584 del Código Civil, el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile, como asimismo, por la Ley 19039 sobre Propiedad Industrial, es ampliamente reconocida en el mundo de los laboratorios farmacéuticos. A este respecto es aplicable la Sentencia dictada por el árbitro Juan Agustín Castellón Munita, en relación al conflicto sobre asignación del dominio SCOTIANHOMES.CL, dictada con fecha 27 de agosto del año 2004, en que se asignó el dominio al demandante THE BANK OF NOVA SCOTIA, por cuanto, en conformidad a los antecedentes acompañados, se logró demostrar la fama y notoriedad de sendos marcas comerciales de dicha empresa bancaria, que incluyen el término SCOTIA. Tal conclusión la podemos acreditar a través del considerando noveno y décimo, que señalan a la letra lo siguiente: *"Noveno: Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su*

prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisionan diversas marcas comerciales, la voz determinante de un nombre o razón social y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que las marcas comerciales y el nombre o razón social gozan de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que los amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud. Décimo: Por consiguiente, este Tribunal estima que la demandante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "SCOTIANHOMES", cuyo componente principal se identifica con su propio nombre o razón social, a marcas comerciales inscritas a su favor y al logo con el cual desarrolla parte importante de sus negocios y proyectos, respeto de la primera solicitante, quien no ha acreditado poseer otro vínculo con el nombre en disputa que el haberlo solicitado primeramente".

k) Que en el caso se dan los mismos supuestos que en el en conflicto "SCOTIANHOMES.CL", pues claramente la marca de la segunda solicitante es reconocida ampliamente en el mercado farmacéutico y cosmético, manteniendo hoy un rol muy importante en dicho rubro, con lo cual si se designa el nombre de dominio al primer solicitante se estará debilitando los derechos de propiedad de la segunda solicitante, que están garantizados por el artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado de Chile.

l) Que la fama y Notoriedad del signo PURA VIDA, se debe tener por acreditada, conforme a las circunstancias apreciadas por este árbitro y que son: a) La existencia de los registros marcarios; siendo estos anteriores a la fecha de inscripción por parte del primer solicitante del nombre de dominio en disputa. b) Presencia importante y de larga date en el mercado, estimada ampliamente superior a la del primer

solicitante. Todos los cuales proceden en el caso concreto. Por tanto, corresponde la aplicación de este criterio a la resolución del conflicto y asignar el nombre de dominio en disputa a su representado.
m) Que la marca PURA VIDA, es casi idéntica a PURAVIDADELIVERY.CL (solo se incluye la palabra DELIVERY que es la traducción de reparto a domicilio en ingles, que es sin lugar a duda un rubro que perfectamente se puede confundir con el de la segunda solicitante, y en el cual incluso puede incursionar en el futuro), y corresponde a una expresión de fantasía, creada y desarrollada por la segunda solicitante a la cual le ha dado fama y notoriedad. De esta manera, si se le asignara al demandado crearía confusión entre los usuarios de Internet. Existe un prestigio que debe ser resguardado con gran intensidad, por lo que la designación del nombre de dominio en disputa, podría causar un daño irreparable a la segunda solicitante, pero lo que es más grave, existe el potencial de engañar y defraudar a los consumidores, comerciantes y público en general a través de este medio.
n) Que la imagen y trayectoria comercial de la segunda solicitante puede ser ampliamente afectada si se otorga el registro solicitado al primer solicitante. Se hace imperativo aplicar el principio doctrinal de la "Dilución", ya que los consumidores tendrán dudas sobre el origen empresarial de los servicios y productos promocionados en la página Web PURAVIDADELIVERY.CL, ya que se identifica plenamente con la marca comercial registrada por la segunda solicitante, lo que es contrario al orden público económico que debe imperar en el comercio.
ñ) Que el artículo 16.2 del Convenio TRIPS, incorporado a nuestra legislación en el articulo 20 letra g) inciso tercero de la ley 19.039, que consagra, al igual que el Convenio de París, la protección de marcas notorias, señalando que *"tratándose de ésta clase de marcas el "ius prohibendi" tiene un aplicación amplia por cuanto en éstos casos, puede producirse lo que se denomina el riesgo de asociación o riesgo de confusión, por lo que cualquier uso que dé a dicha denominación será objeto de engaño para los consumidores o usuarios".* Esta conducta tendiente a apropiarse de un identificador dentro de la red, que es una marca comercial o un nombre por el cual se identifica a alguien, debe catalogarse como contraria a la buena fe. El derecho común se ha preocupado de sancionar la mala fe en toda clase de situaciones incluso las de la especie, por cuanto si bien son prácticas modernas derivadas de las nuevas tecnologías, son conductas que transgreden principios de todos los tiempos.
o) Que el principio doctrinal del "first come, first sólo debe ser aplicado cuando ninguna de las partes haya acreditado un mejor derecho sobre el nombre de dominio, de este modo es que debe ser aplicado en su calidad de "Ultima Ratio" o alternativa, por cuanto, no se logra acreditar ninguna de las circunstancias indicadas. En la actualidad el principio en

comento ha dejado sustantivamente de ser aplicado por la Jurisprudencia arbitral, por cuanto el sólo hecho de "presentar con anticipación una solicitud de registro", no puede imperar sobre los principios generales del derecho. Tan cierto es lo anterior, que el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, prescribe 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"*.

p) Que el primer solicitante ha actuado negligentemente (casi con culpa lata), al registrar un nombre de dominio que incluye la marca famosa y notoria de mi cliente PURA VIDA, y que debido a ello ha infringido los derechos marcarios válidamente adquiridos por mi cliente. No correspondiendo aplicar el principio "first come, first served" en la especie, toda vez que el primer solicitante ha infringido los derechos de mi representado, y su conducta no se condice con el nivel de cuidado que exige el artículo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL.

q) Que si no se asigna el nombre de dominio a favor de la segunda solicitante, éste pueda transferírselo a un competidor o rival con el sólo fin de impedir a la segunda solicitante identificarse con dicha denominación, con lo que estaremos frente a un caso en que se perturbará y afectarán los negocios de ésta y causará confusión en los consumidores. Claramente, el uso del nombre de dominio PURAVIDADELIVERY.CL por cualquier otra persona o compañía, o su venta o arriendo, podría perturbar y perjudicar la actividad de la segunda solicitante, pudiendo incluso llegar a diluir la capacidad distintiva de la imagen y fama de la que goza la marca PURA VIDA en Perú, Chile y otros 38 países donde se comercializa. Si no se designa este nombre dominio a favor de esta parte, el día de mañana el primer solicitante del nombre de dominio en disputa o un tercer adquirente, podrían perfectamente diluir la marca de mi cliente, subiendo por ejemplo a la página web www.PURAVIDADELIVERY.CL, información que atenta contra la moral y las buenas costumbres, afectando con ello profundamente el nombre y la marca de la segunda solicitante.

r) Que se debe tener en cuenta que tanto las marcas comerciales como los dominios participan del denominado "orden público económico" cuyas coordenadas fundamentales tienen que ver con un sistema económico que premie y estimule a los actores económicos que desarrollan actividades comerciales y se arriesgan, perspectiva en la que resulta injusto que un tercero capitalice la visibilidad y ventajas de una marca registrada de una empresa sin haber contribuido en nada a la consolidación de la fama y notoriedad de dicha marca.

s) Que para respaldar sus dichos la segunda solicitante ha acompañado los siguientes documentos en la forma legal correspondiente:
1. Copias de informe obtenido de la página de Internet del Instituto Nacional de Propiedad Industrial correspondiente a la marca PURA VIDA, Registro Nº. 876.792 que distingue una serie de productos de la clase 29 y registrada a nombre de la segunda solicitante.
2. Sentencia dictada por el árbitro Juan Agustín Castellón Munita, en relación al conflicto sobre asignación del dominio SCOTIANHOMES.CL, dictada con fecha 27 de agosto del año 2004
3. Copia de la página web de mi cliente www.gloria.com.pe, donde se promociona la amplia gama de productos lácteos de la segunda solicitante, incluyendo sus afamados productos PURA VIDA.
OCTAVO: Que, a fojas 52, con fecha 05 de abril de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio del segundo solicitante y tuvo por acompañados los documentos con citación.
NOVENO: Que a fojas 53, con fecha 05 de abril de 2010, se declara abierto el periodo de respuestas por cinco días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 12 de abril de 2010. Apercibiéndose en la misma resolución al primer solicitante hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.
DÉCIMO: Que a fojas 54, con fecha 14 de abril de 2010, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante en el período de respuestas correspondientes, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la

absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

TERCERO: Que adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se considera el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, siendo una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como; el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.

CUARTO: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos etapas procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, y rendir la prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de planteamientos y de respuestas, siendo ambos términos comunes, para los dos solicitantes de esta causa, siendo de exclusiva responsabilidad de los solicitantes ejercer sus derechos en tiempo y forma.

QUINTO: Que, el primer solicitante, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

SEXTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: *"La ausencia de*

respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria".

SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional.

OCTAVO: Que el segundo solicitante, si ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente, que justifica sus pretensiones sobre el mejor derecho en el dominio en cuestión, así, ha acreditado ser una empresa de larga trayectoria internacional dedicada al rubro alimentario, poseer marca comercial de idénticos signos al nombre de dominio en disputa, salvo la última palabra, esta marca esta registrada para productos alimenticios, de la clase 29, leches, yogures, jugos, que utilizan la marca pura vida, como se ha acreditado a fojas 49 y ss. de autos, fuera de ello posee tres nombres de dominio en Internet que utilizan las expresiones puravida, Pura-vida.cl; puravidaspirit.cl y vidapura.cl, todos dedicados al rubro alimenticio.

NOVENO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso.Por otro lado, no escapa a este Tribunal que en la solicitud de dominio que rola a fojas 2 consta que el primer solicitante se dedica a la compra y venta de productos naturales, pudiendo presumirse que entre ellos figuren alimentos, ambos solicitantes se dedican a rubros similares, con lo que podría perfectamente producirse una confusión entre usuarios de Internet.

DECIMO: El segundo solicitante ha acreditado una conducta comercial consistente con el uso de su marca y dominios la que desea proteger, a

su vez, el segundo solicitante ha actuado en armonía con nuestra Carta Fundamental y Legislación Marcaria, solicitando el dominio de una marca comercial que le pertenece, por lo que, además de las argumentaciones ya referidas, nos encontramos además frente a la situación prevista en la Reglamentación de NIC Chile que ampara al requirente que posee la marca registrada que identifica al producto o servicio por ser ***"idéntica"*** a la que se encuentra en controversia, aún cuando el nombre de dominio en disputa posea un término genérico, la expresión delivery, relativa a entregas del mismo producto en cuestión, por lo que los usuarios de Internet obviamente podrían caer en la confusión de pensar que se trata de la entrega de los mismos productos de la marca comercial protegida. .

DÉCIMO PRIMERO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir*". Han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver, y según las razones ya expuestas, este Arbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha probado el legítimo uso de una marca y dominio, por una conducta empresarial consistente y acreditada.

RESUELVO:

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio **puravidadelivery.cl** al SEGUNDO solicitante Gloria S.A., RUT 78.141.380-1

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del

Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.