Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva en juicio por nombre de dominio twistos.cl

Santiago, a 22 de mayo de 2007.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF07060 de 02 de enero de 2007, el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio twistos.cl.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto, Camilo Vicente Monterrosa Martínez, domiciliado en Dr. Johow 425, Depto. 306, Ñuñoa, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio twistos.cl, el cual pidió a su favor el día 04 de octubre de 2006, a las 01:03:21 GMT y Pepsico Inc., representada por el Estudio Carey & Compañía, en la persona de Guillermo Carey, todos domiciliados en Miraflores 222, Piso 24, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio twistos.cl, el cual pidió a su favor el día 25 de octubre de 2006 a las 17:41:34 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 03 de enero de 2007, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 09 de enero de 2007 a las 9:15 horas.

Cuarto: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 04 de enero de 2007, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de autos.

Quinto: Que con fecha 09 de enero de 2007, a las 09:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de Camilo Vicente Monterrosa Martínez, quien compareció como primer solicitante y de don Ignacio Gillmore por la segunda solicitante.

Sexto: Que, por escrito de fecha 23 de enero de 2007, el cual rola a fojas 16 de autos, la parte de Pepsico Inc. presentó demanda por asignación de nombre de dominio twistos.cl, exponiendo lo siguiente: PEPSICO, INC., es una de las empresas trasnacionales de mayor presencia en el mundo dentro del rubro de bebidas gaseosas, snacks y productos listos para el consumo. Dicha presencia,

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

dentro del rubro de los snacks, se ha visto refrendada por la fusión en Febrero de 1965, entre Frito Lay Inc. y la empresa Pepsi Cola, aprobada el 8 de Junio de dicho año por los accionistas de ambas compañías. Así se formó Pepsico, Inc., con Frito Lay y Pepsi Cola como dos divisiones operativas diferentes. Que actualmente, PepsiCo, Inc es una compañía de 29 billones de dólares. Que la parte se ve indisolublemente ligada con el nombre de dominio solicitado por la demandada, especialmente considerando los siguientes registros de marcas sobre la palabra "twistos" que han sido solicitados y concedidos a la parte: 1. Registro N° 765.276, que distingue con la marca mixta TWISTOS alimentos y bocados listos para comer, consistentes principalmente de papas, nueces, productos de nuez, semillas, frutas u otros vegetales o combinaciones de estos, incluyendo papas fritas, papas tostadas, crujientes, papas de taro, bocados de carne y bocados a base de soya en la clase 29 y que fue concedida con fecha 21 de Agosto de 2006; 2. Registro N° 765.277, que distingue con la marca mixta TWISTOS alimentos y bocados listos para comer, que consisten primordialmente en granos, maíz, cereal, otros materiales vegetales o combinación de estos incluyendo hojuelas de maíz, hojuelas de tortilla, hojuelas de pita, hojuelas de arroz, tortas de arroz, galletas de arroz, pretzels, snacks inflados, palomitas de maíz, palomitas de maíz dulce y maní, salsas para untar en bocados, salsas, chile y bocados en barra, en la clase 30 y que fue concedida con fecha 21 de Agosto de 2006; 3. Registro N° 776.265, que distingue con la marca mixta TWISTOS alimentos y bocados listos para comer, consistentes principalmente de papas, nueces, productos de nuez, semillas, frutas u otros vegetales o combinaciones de estos, incluyendo papas fritas, papas tostadas, crujientes, papas de taro, bocados de cerdo, bocados de carne y bocados a base de soya en la clase 29 y que fue concedida con fecha 2 de enero de 2007; 4. Registro N° 776.231, que distingue con la marca mixta TWISTOS alimentos y bocados listos para comer, que consisten primordialmente en granos, maíz, cereal, otros materiales vegetales o combinación de estos incluyendo hojuelas de maíz, hojuelas de tortilla, hojuelas de pita, hojuelas de arroz, tortas de arroz, galletas de arroz, pretzels, snacks inflados, palomitas de maíz, palomitas de maíz dulce y maní, salsas para untar en bocados, salsas, chile y bocados en barra, en la clase 30 y que fue concedida con fecha 2 de enero de 2007; 5.- Registro N° 776.232, que distingue con la marca mixta TWISTOS alimentos y bocados listos para comer, que consisten primordialmente en granos, maíz, cereal,

otros materiales vegetales o combinación de estos incluyendo hojuelas de maíz, hojuelas de tortilla, hojuelas de pita, hojuelas de arroz, tortas de arroz, galletas de arroz, pretzels, snacks inflados, palomitas de maíz, palomitas de maíz dulce y maní, salsas para untar en bocados, salsas, chile y bocados en barra, en la clase 30 y que fue concedida con fecha 2 de enero de 2007; 6. Registro Nº 776.233, que distingue con la marca mixta TWISTOS alimentos y bocados listos para comer, consistentes principalmente de papas, nueces, productos de nuez, semillas, frutas u otros vegetales o combinaciones de estos, incluyendo papas fritas, papas tostadas, crujientes, papas de taro, bocados de cerdo, bocados de carne y bocados a base de soya en la clase 29 y que fue concedida con fecha 2 de enero de 2007. Que todo lo señalado generó en favor de la parte una imagen que el día de hoy distingue los productos comercializados por ella. Que como fácilmente puede apreciarse y se demostrará simplemente incluyendo el signo protegido por la parte en forma idéntica tanto gráfica como fonéticamente, el demandado y solicitante del nombre de dominio www.twistos.cl, en disputa, pretende beneficiarse de la fama, imagen reconocida de productos de primera calidad e identificación en el público en general que a través de sus marcas tiene la parte sobre sus productos y servicios, ya que el público consumidor y los ciber navegantes de Internet entenderán como indudablemente relacionado el nombre de dominio que solicita la demandada de autos con sus marcas de reconocido prestigio, hecho que importa incuestionablemente una infracción a las normas que rigen la asignación de los nombres de dominio.cl y que configuran el mejor derecho que goza la parte para ser asignada el dominio en conflicto. Que el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o 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. Cita derecho y los criterios "First Come, first served", "teoría del Mejor derecho", "legítimo interés" y "Buena Fe", para concluir solicitando le sea asignado el nombre de dominio en definitiva, con costas.

Séptimo: Que por resolución de fecha 24 de enero de 2007, notificada con esa misma fecha, la cual rola a fojas 33 de autos, se confirió traslado de la demanda de mejor derecho a la parte de Camilo Vicente Monterrosa Martínez, el cual fue evacuado en rebeldía.

Octavo: que por resolución de fecha 26 de marzo de 2007, notificada con esa misma fecha, la cual rola a fojas 34 de autos, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "twistos"; 2.- Utilización efectiva que las partes realizan, han realizado o realizarán, fundada esta última en hechos y en proyectos concretos, de la denominación "Twistos".

Noveno: Que durante el curso del juicio se rindieron por las partes las siguientes pruebas:
por la parte de Pepsico, Inc: 1.- Copias de registros de marcas "Twistos" (fs. 27 a 32); 2.- Mini tostaditas horneadas sabor jamón ibérico comercializadas bajo la denominación TWISTOS; 3.- Mini tostaditas horneadas sabor tomate & hierbas comercializadas bajo la denominación TWISTOS; 4.- Mini tostaditas horneadas sabor cuatro quesos comercializadas bajo la denominación TWISTOS; 5.- Mini tostaditas horneas sabor ciboulette salsa fresca comercializadas bajo la denominación TWISTOS; 6.- Mini tostaditas horneadas sabor mantequilla suave comercializadas bajo la denominación TWISTOS; 7.- Impresión de la página web www.bazuca.com donde aparece en venta el producto Twistos con comentarios de consumidores; 8.- Impresión de la página web www.rionegro.com.ar/diario/economico/2007; 9.- Impresión de la página web www.evercrisp.cl; 10.- Copia simple de la escritura social de Constitución de Everscrisp S.A.; 11.- Organigrama social donde se establece la participación societaria de Evercrisp S.A. como relacionada de PepsiCo.
Por la parte de Camilo Vicente Monterrosa Martínez no se rindieron pruebas.

Décimo: que por resolución de fecha 9 de mayo de 1007, notificada con esa misma fecha, la cual rola a fojas 61 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que la documental acompañada a los autos, en los términos expuestos en el acápite noveno de la parte expositiva, no fue objeto de impugnación, razón por la cual se la tiene por reconocida.

Segundo: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio en

relación con el nombre de dominio en disputa es la siguiente: el primer solicitante, Camilo Vicente Monterrosa Martínez, ha demostrado ser el primer solicitante del nombre de dominio, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Fuera de esa presunción, dicha parte no presentó argumentos ni rindió pruebas, permaneciendo en rebeldía desde el comparendo de constitución del compromiso. En cuanto a la segunda solicitante, Pepsico Inc., demostró ser titular de la marca "Twistos" desde fecha anterior a la solicitud de nombre de dominio por el demandado (documentos de fojas 27 y 28) y desarrollar con ella una línea de productos alimenticios que se publicita y comercializa ampliamente en el mercado, siendo del caso estimar que, en forma adicional a la prueba rendida al respecto, tal linea de productos bajo la marca "twistos" goza de fama y notoriedad en el mercado nacional. Por otra parte, la circunstancia de que el dominio en disputa es exactamente similar a la marca, hace atendibles los riesgos de confusión y dilución marcarios que denuncia la demandante, y en conclusión, este Tribunal de equidad estima que se dan los supuestos para estimar que la demandante, Pepsico Inc., ha demostrado tener un mejor derecho al nombre de dominio en disputa y utilizarlo ampliamente, al tenor del auto de prueba de fojas 34, razones por las cuales dará lugar a su demanda, en los términos que pasan a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Pepsico Inc. en contra de Camilo Vicente Monterrosa Martínez, y se asigna el nombre de dominio twistos.cl a favor de Pepsico Inc., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.