MAT: Asignación de nombre de dominio **"be-light.cl"**

Santiago, catorce de Marzo de dos mil ocho.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF0753 de fecha 29 de mayo de 2007, el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"be-light.cl"**; entre Alejandro Daniel Durand Vuckovic como primer solicitante, y Cadbury Stani S.A.C.I. como segundo solicitante;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 1 de junio de 2007, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 18 de Junio de 2007 a las 18:00 horas en la sede del Tribunal Arbitral;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 18 de Junio de 2007, con la asistencia de don Alejandro Durand Vuckovic como primer solicitante y doña Claudia Magdalena Ruiz Jaramillo como apoderado de Cadbury Stani S.A.C.I., como segundo solicitante;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, dentro de plazo

ambas partes hicieron valer sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio "be-light.cl", para lo cual sostuvieron y demostraron lo siguiente:

6.- La parte de don Alejandro Durand Vuckovic señaló: a) Ser el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, y que ello consta de la propia factura emitida por NIC Chile, cuya copia acompaña; b) Que buscado en Internet, no se registra ningún dominio específico identificado como "www.be-light.cl". Al respecto acompañó copia de impresión del mes de junio de 2007, del buscado Google donde no aparece ningún nombre de dominio como el señalado; c) Que la contraparte Cadbury Stani S.A.I.C. no posee ningún derecho sobre el nombre de dominio "be-light.cl". Que ello constaría de la propia página web de la Compañía matriz Cadbury Schweps, con el detalle de las marcas oficiales a nivel mundial de esa empresa, sin que aparezcan antecedentes de la marca "Be-light" o similar de su propiedad;

7.- Por su parte, Cadbury Stani S.A.I.C. señaló lo siguiente: a) Que es titular de los siguientes registros marcarios nacionales e internacionales:

- Registro Nº 758.222 de fecha 11 de mayo de 2006 de la marca "BELIGHT" para distinguir todos los productos de la clase 30 en Chile;
- Registro Nº 298.806 de fecha 29 de mayo de 2007 de la marca "BELIGHT" para distinguir productos de la clase 30 en Paraguay;
- Registro Nº 28036 de fecha 31 de julio de 1996 de la marca "BELIGHT" para distinguir "confitería, pastelería, dulces, caramelos, café, té, cacao, azúcar, arroz, harinas, preparaciones hechas de cereales, pan, miel jarabe de melaza, levadura, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especies" de la clase 30 en Perú:
- Registro Nº 287.853 de fecha 4 de agosto de 1997 de la marca "BELIGHT" para distinguir productos de la clase 30 en Uruguay;
- Registro Nº 553-00 de fecha 22 de febrero de 2000 de la marca "BELIGHT" para distinguir "Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca,

sagú, sucedáneos del café, harinas, preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería, helados comestibles, miel, jarabe de mellaza, levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos) especies, y hielo; y todos los productos de esta naturaleza" de la clase 30 e Ecuador.

b) Como argumento de Derecho mencionó que el nombre de dominio permite una adecuada identificación en la red, siendo una real dirección electrónica, por la cual los usuarios conocen e identifican una determinada empresa o persona, así un usuario de Internet a una página web cuyo nombre de dominio corresponde a una empresa o marca comercial, éste naturalmente identificará o asociará al titular de la marca o empresa con el respectivo nombre de dominio. Que de lo contrario, se producirán invariables errores entre lo usuarios de Internet, quienes accederían a un nombre de dominio con la intención de llegar a la empresa titular de la marca y se encontrarían con un tercero que no tiene nada que ver con el titular de la marca que corresponde al nombre de dominio; c) Que, en derecho comparado y jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha considerado la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que comparten la misma finalidad, esto es, un rol de identificadores de los distintos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet; destacando que al resolverse la titularidad de un nombre de dominio se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio, como ocurre en la especie; d) Que, en consideración a la política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio desarrollada por la Corporación de Nombres y Números asignados a Internet, se reconoce como aspecto de relevancia para la resolución de las disputas la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión; e) De esta forma, como evidentemente ocurre en autos, los usuarios de Internet al solicitar la página "www.be-light.cl"

desearán encontrar todo lo concerniente a los productos que esta parte distingue con su marca comercial debidamente registrada "Belight", provocando errores y confusiones ya que el nombre de dominio solicitado es casi idéntico a la marca comercial de esta parte; f) En apoyo de lo anterior señala que esta circunstancia da lugar para sostener que el nombre de dominio se ha solicitado para venderlo, o arrendarlo a su mandante, y que en el evento de adjudicarle el nombre de dominio al primer solicitante, para obviar los daños que perjudicaría tal circunstancia, Cadbury Stani S.A.I.C. tendría la obligación de proceder a ello; g) Asimismo señala que dicha situación causaría para los usuarios de Internet y consumidores una causal de error y confusión, cuestión que contradice el espíritu de los criterios determinados por ICANN y reconocidos por la reglamentación de NIC Chile aplicables a esta materia; h) En suma, por todo lo expuesto se puede apreciar que esta parte es titular de mejor derecho para la obtención de nombre de dominio en disputa; i) Que, con el fin de respaldar sus alegaciones, el segundo solicitante acompañó copias de los certificados y títulos de registro de la marca comercial "Belight" antes aludidos.

8.- De las presentaciones de cada parte, con fecha 12 de Julio de 2007 se dio traslado para contestar o rebatir las pretensiones o aseveraciones efectuadas por sus respectivas contrapartes, la que fue evacuado solamente por la parte de Cadbury Stani S.A.I.C. para lo cual argumentó: a) Que no se ha desconocido la calidad de primer solicitante de la contraparte; b) Que rechaza el hecho de que por ser primer solicitante, tenga un mejor derecho sobre el nombre de dominio. Que no siempre es aplicable el principio "first come first served", ya que este sólo es un criterio de "ultima ratio", cuando ambas partes se encuentran en igualdad de derechos, o cuando ninguna de ellas demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en diputa; c) Que igualmente discrepa, ya que tal como se ha acreditado, reitera que es titular de

derechos marcarios sobre la expresión "belight", y a mayor abundamiento también lo es del nombre de dominio "belight.cl";

9.- En vista del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, como de hecho ocurrió, este Árbitro omitió recibir la causa a prueba, y se resolvió derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para este Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio "be-light.cl", fundado para ello en el derecho temporal del primer solicitante; y por parte del segundo solicitante, quien acreditó usar y ser titular nacional e internacional de la marca comercial "Belight" y del nombre de dominio "belight.cl";

11.- Que, precisamente la cuestión debatida para este Árbitro radica entonces en determinar si frente a esta solicitud de dominio "be-light.cl", existiría un mejor derecho por parte del segundo solicitante, toda vez que "en principio" aparece éste como el candidato natural al mismo, en atención a la titularidad y uso que tiene sobre la marca comercial "belight" y nombre de dominio "belight.cl";

12.- Que precisamente, el criterio expuesto en el número anterior hace fuerza a este Arbitro, ya que al ser el segundo solicitante titular de derechos marcarios y nombres de dominio prácticamente idénticos a aquel objeto de la litis, quedaría confirmado y respaldado un legítimo derecho o pretensión sobre el nombre de dominio en disputa, fundado en la preexistencia a su favor de distintas formas de protección jurídica, o de distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase marca comercial o similar;

13.- Que a lo expuesto en el numeral anterior, debe sumarse además el hecho de que gráfica y fonéticamente, el nombre de dominio en disputa

"be-light con la marca comercial y nombre de dominio previamente registrados por el segundo solicitante, "belight", no tienen diferencias substanciales, de modo que puede crearse este Árbitro una concepción de la consistencia de los argumentos de asociatividad o relación que hace el segundo solicitante entre la expresión "belight" y el nombre de dominio solicitado "be-light.cl";

14.- Que en virtud de lo recién expuesto, la efectiva y notoria similitud gráfica y fonética entre los signos mencionados, permiten concluir que la expresión solicitada como nombre de dominio "be-light.cl", al estar contenida en la marca comercial y el nombre de dominio ya registrado "belight", de propiedad del segundo solicitante, permite presumir objetivamente que su uso por un titular distinto de este último interferirá ostensiblemente con sus actividades, causando confusión en el público usuario de Internet.

15.- Que de acuerdo a lo razonado, por ser la expresión "belight", uno de los nombres distintivos y característicos del segundo solicitante, era muy relevante que el primer solicitante acreditara su mejor derecho por medios de prueba suficientes, aptos y concluyentes, todo para desvirtuar lo concluido por este Árbitro, lo que no ocurrió;

16.- Que de esta forma, este sentenciador llega a la convicción de que la expresión que constituye el objeto del presente juicio arbitral, tiene un alcance idéntico respecto del nombre que identifica al segundo solicitante;

17.- Que, a su vez, los antecedentes recopilados en autos, permiten tener por acreditada la actividad desarrollada por el segundo solicitante, asociada a la expresión cuya inscripción constituye el objeto del presente arbitraje, lo que reafirma la convicción a la que ha llegado este sentenciador en el sentido del legítimo y superior interés de la solicitud del segundo solicitante;

18.- Que si bien este Árbitro ha sostenido reiteradamente en sentencias

anteriores que en materia de registros de dominio, la regla general del principio de "first come first served" es un principio orientador, en este caso concreto no corresponde aplicarlo porque de acuerdo a lo expuesto habiéndose determinado en el presente caso que el segundo solicitante ha respaldado sus derechos en forma real y efectiva, tiene un mejor derecho;

19.- Que también este Árbitro conforme las facultades que le han sido conferidas en el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido de la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar sus pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "be-light.cl";

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento por el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, especialmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad lo indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "be-light.cl" a la parte de Cadburi Stani S.A.C.I. Rechácese la solicitud presentada por la parte de don Alejandro Daniel Durand Vuckovic;

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso;

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin

perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman las partes la sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda

Liliana Rocha Estrada	Carmen Gloria García M.
C.I Nº 12.361.632-4	C.I Nº 11.708.049-8