

4-42-2009 belledent.cl Oficio NIC Chile 11577

Don Ricardo Andrés Gallardo Acuña v. Cadbury Stani Adams Argentina S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, veintiuno de junio de dos mil diez.-

VISTOS:

Con fecha 18 de julio de 2009, don Ricardo Andrés Gallardo Acuña, domiciliado en Colo Colo 379, Of. 705, Concepción, en adelante también denominado el «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <belledent.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCL», Cadbury Stani Adams Argentina S.A., domiciliada para estos efectos en Málaga 232 E, Las Condes, Santiago, Chile, representada en dicha solicitud por Cooper & Cía., en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante»—, representada en autos por don Rodrigo Cooper Cortés, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio

belledent.cl> con fecha 6 de agosto de 2009, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 11577, de fecha 2 de noviembre de 2009, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio

belledent.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

belledent.cl 1 - 11



Con fecha 3 de noviembre de 2009, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 16 de noviembre de 2009, a las 18:00 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a NIC Chile mediante correo electrónico firmado digitalmente.

Con fecha 16 de noviembre de 2009 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante Cadbury Stani Adams Argentina S.A., en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. Entre otras materias, se dispuso que todas las resoluciones, incluyendo la sentencia definitiva, serían notificadas por correo electrónico. En resolución posterior, y conforme a las reglas de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas. Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando documentación probatoria en sustento de su pretensión.

El Segundo Solicitante afirma básicamente en su demanda:

(A) La solicitud competitiva de CADBURY STANI ADAMS ARGENTINA S.A., fue presentada atendida la existencia previa de registros marcarios tanto en Chile como en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

belledent.cl 2 - 11

TRIBUNAL ARBITRAL



- (B) Además, mi mandante es asignatario de los siguientes nombres de dominio:
 - beldent.cl
 - beldent.com.ar
 - beldent.com.bo
 - beldent.com.br
 - beldent.com.ec
 - beldent.com.pe
 - beldent.com.py
 - beldent.com.ve
 - beldentpeople.com
- (C) Como puede apreciarse entonces, el nombre de dominio en conflicto corresponde casi exactamente a una marca comercial inventada por mi mandante, y utilizada en los productos que CADBURY STANI ADAMS ARGENTINA S.A. fabrica y comercializa en Chile, y en otros países de América Latina, desde hace años.
- (D) Al ingresar a la red y solicitar la página www.belledent.cl, los usuarios de Internet querrán encontrar en ella como resulta evidente todo lo relativo a los productos que mi representada distingue con su marca comercial "BELDENT" debidamente registrada. Por otro lado, al ser extremadamente similar el dominio en conflicto belledent.cl con las marcas previamente existentes a nombre de mi representada, CADBURY STANI ADAMS ARGENTINA S.A., es del todo probable que los consumidores incurran en errores ingresando a la página Web del primer solicitante en el caso improbable que se adjudique cuando en realidad pretendían informarse respecto de los productos que con dicha marca comercial distingue mi mandante. Lo anterior se producirá dado que, como salta a la vista, el nombre de dominio solicitado es gráficamente extremadamente similar y fonéticamente idéntico a la marca comercial de mi mandante, por cuya expresión es conocido.

En apoyo de sus pretensiones, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos, no objetados, que individualizo de la siguiente manera:

belledent.cl 3 - 11



- 1) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 1875296 para distinguir productos de la clase 30 en Argentina.
- 2) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 2598812 para distinguir productos de la clase 30 en Argentina.
- 3) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 2151054 para distinguir productos de la clase 30 en Argentina.
- 4) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 1845091 para distinguir productos de la clase 30 en Argentina.
- 5) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro № 1845093 para distinguir productos de la clase 30 en Argentina.
- 6) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro № 2004489 para distinguir productos de la clase 30 en Argentina.
- 7) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 2185081 para distinguir productos de la clase 30 en Argentina.
- 8) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 2148401 para distinguir productos de la clase 30 en Argentina.
- 9) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 2224157 para distinguir productos de la clase 30 en Argentina.
- 10) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro № 21850804 para distinguir productos de la clase 30 en Argentina.
- 11) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro № 1979231 para distinguir productos de la clase 30 en Argentina.
- 12) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro № 70718-A para distinguir productos de la clase 30 en Bolivia.
- 13) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro № 118929-C para distinguir productos de la clase 30 en Bolivia.
- 14) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro № 118928-C para distinguir productos de la clase 30 en Bolivia.
- 15) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT POWERMINTS" Registro Nº 758227 para distinguir productos de la clase 30 en Chile.

belledent.cl 4 - 11



- 16) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT TOUCHMINT" Registro Nº 733666 para distinguir productos de la clase 30 en Chile.
- 17) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT AQUAMINT" Registro Nº 726709 para distinguir productos de la clase 30 en Chile.
- 18) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT, SIN AZUCAR Y CON TODO EL SABOR" Registro Nº 795247 para distinguir productos de la clase 30 en Chile.
- 19) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 553-00 para distinguir productos de la clase 30 en Ecuador.
- 20) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 2,725,565 para distinguir productos de la clase 30 en Estados Unidos.
- 21) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 83203 para distinguir productos de la clase 30 en Guatemala.
- 22) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 62298 para distinguir productos de la clase 30 en Honduras.
- 23) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 27699 para distinguir productos de la clase 30 en Nicaragua.
- 24) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 310813 para distinguir productos de la clase 30 en Paraguay.
- 25) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 310398 para distinguir productos de la clase 30 en Paraguay.
- 26) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro № 310813 para distinguir productos de la clase 30 en Paraguay.
- 27) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 296109 para distinguir productos de la clase 30 en Paraguay.
- 28) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 309468 para distinguir productos de la clase 30 en Paraguay.
- 29) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 281746 para distinguir productos de la clase 30 en Paraguay.
- 30) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 28036 para distinguir productos de la clase 30 en Perú.

belledent.cl 5 - 11



- 31) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 68095 para distinguir productos de la clase 30 en Puerto Rico.
- 32) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 32264 para distinguir productos de la clase 30 en Trinidad y Tobago.
- 33) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 287.853 para distinguir productos de la clase 30 en Uruguay.
- 34) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro № 359.255 para distinguir productos de la clase 30 en Uruguay.
- 35) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro Nº 380112 para distinguir productos de la clase 30 en Uruguay.
- 36) Fotocopia simple del Certificado de Registro de la marca "BELDENT" Registro № 360233 para distinguir productos de la clase 30 en Uruguay.
- 37) Copia impresa tomada de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que da cuenta del registro de la marca "BELDENT" de mi mandante de fecha 19 de octubre de 1988, bajo el N° 335.999.
- 38) Copia impresa tomada de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que da cuenta del registro de la marca "BELDENT CRISTAL" de mi mandante bajo el N° 556.363.
- 39) Copia impresa tomada de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que da cuenta del registro de la marca "BELDENT EXTRA FRESCURA" de mi mandante bajo el N° 605.282.
- 40) Copia impresa tomada de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que da cuenta del registro de la marca "BELDENT MENTOL TURBO" de mi mandante bajo el N° 335.999.
- 41) Listado completo de los registros de la marca "BELDENT" de mi mandante en el mundo.
 - 42) Fotografía de publicidad de la marca "BELDENT" de mi mandante.
 - 43) Fotografía de publicidad de la marca "BELDENT" de mi mandante.
 - 44) Fotografía de publicidad de la marca "BELDENT" de mi mandante.
 - 45) Compact Disk con publicidad de la marca "BELDENT" de mi mandante.

belledent.cl 6 - 11



Por su parte, el Primer Solicitante no presentó demanda. Con todo, se le confirió traslado al Primer Solicitante para contestar la demanda contraria. Vencido el término para contestar, el Primer Solicitante no evacuó el traslado conferido, y tampoco ha comparecido en autos hasta la fecha.

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

- 1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RNCL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RNCL 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».
- 2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RNCL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis

belledent.cl 7 - 11



contempladas en la citada regla 14 RNCL.

- 3.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque se desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.
- 4.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:
 - a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y
 - b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.
 - c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado.
- 5.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes.

belledent.cl 8 - 11



- 6.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, el Primer Solicitante, don Ricardo Andrés Gallardo Acuña, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no presentó demanda ni tampoco contestación, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas. Por otro lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza el nombre de dominio disputado como sitio web, según consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la URL http://www.belledent.cl.
- 7.-) Que, por el contrario, se encuentra ampliamente acreditado en autos que Cadbury Stani Adams Argentina S.A., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca BELDENT, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca BELDENT, con numerosos registros para distinguir productos de la clase 30, esto es, productos alimenticios, el más antiguo de los cuales data del año 1978, conforme a la documentos que obra en autos. De la misma prueba consta que la marca BELDENT se encuentra registrada en numerosos países a lo largo del mundo, y que el Segundo Solicitante utiliza efectivamente la marca BELDENT asociada principalmente chicles o goma de mascar.
- 8.-) Que el SLD del nombre de dominio <belledent.cl>, esto es, «belledent» es casi idéntico a la marca registrada BELDENT del Segundo Solicitante, y desde el punto de vista fonético es idéntico, ya que la palabra francesa «belle» se pronuncia precisamente «bel». Estos antecedentes llevan a concluir que la solicitud de asignación de dicho nombre de dominio presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial BELDENT.
- 9.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el SLD de nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este

belledent.cl 9 - 11



sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

- 10.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de dominio <belledent.cl> presentada por don Ricardo Andrés Gallardo Acuña contraría los derechos válidamente adquiridos por Cadbury Stani Adams Argentina S.A. sobre su marca comercial «BELDENT», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RNCL, conclusión que además es armónica con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.
- 11.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RNCL dispone que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar». En la especie, no existen antecedentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

belledent.cl 10 - 11



SE RESUELVE:

- Acoger la demanda deducida por Cadbury Stani Adams Argentina S.A. y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <belledent.cl> presentada por don Ricardo Andrés Gallardo Acuña.
- II. Asignar el nombre de dominio <belledent.cl> a Cadbury Stani Adams Argentina S.A. representada por Cooper & Cía. RUT 78.504.580-7.
- III. No condenar en costas a don Ricardo Andrés Gallardo Acuña.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 4-42-2009.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García-Huidobro O., Cédula Nacional de Identidad Nº 6.489.812-4, y don Marco Inostroza P., Cédula Nacional de Identidad Nº 10.048.392-0.

belledent.cl 11 - 11