En Santiago de Chile, a 8 de mayo de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO15610 de fecha 22 de diciembre de 2011 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "deliriumtremens.cl", designación que acepté con fecha 22 de diciembre de 2011, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Said Alejandro Jarufe Satuf, Rut 10.424.829-2, con domicilio en esta ciudad, Moneda 2353 de la comuna de Santiago, correo electrónico saidjarufe@gmail.com; 2) Brouwerij L. Huyghe, Rut. 79.713.300-0, representada por Sargent & Krahn., y en autos por los abogados doña María Luisa Valdés Steeves, don Alfredo Montaner Lewin y doña Elisa Zavala, con domicilio en esta ciudad, Av. Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico jmora@sargent.cl.

3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 26 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Said Alejandro Jarufe Satuf.

Que consta a fojas 118 de autos, que don Said Alejandro Jarufe Satuf presentó escrito argumentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Señala que eligió el nombre delirium tremens para un empresa, que en latín significa "delirio tembloroso" comúnmente conocido como síndrome de abstinencia que indica una violenta enfermedad inducida por el abuso de alcohol después de la retirada. Hace una descripción del síndrome, de los síntomas y de sus fases. Agrega que delirium tremens es el nombre que le dio a su empresa editorial, creada el año 2011, que quieren lanzar una publicación seria, en la web, relacionada con el alcoholismo e impresa sólo en Santiago de Chile. Señala que no existen intereses reales de la contraparte, que nunca ha existido publicidad de dicha marca, nadie la conoce en el mercado chileno. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio acompaña los siguientes documentos: Copia de delirium.be, deliriumttremens.com, deliriumtremens.co.uk, deliriumtremens.be, deliriumtremensband.be, deliriumtremens.org.

I.5.2 Planteamientos de la Brouwerij L. Huyghe representada por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 108 y siguientes que don Alfredo Montaner Lewin en representación de la Brouwerij L. Huyghe, presentó argumentos de mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que su representada es una reconocida cervecería belga de carácter familiar que tiene sus orígenes en 1902. Agrega que Delirium Tremens es sin lugar a dudas la cerveza más reconocida y premiada de su empresa, se destaca por tener un gusto

fuerte, duradero y con un amargor seco, y por los colores y diseños de sus características botellas que imitan una figura de cerámica. Además se dedica al rubro pubs y restaurantes que llevan el mismo nombre, Delirium Tremens, y señala que la cerveza tiene una cobertura a nivel mundial y en el año 1998 salió elegida como la mejor cerveza del mundo. En cuanto a los registros marcarios se encuentra registrada la marca Delirium Tremens en nuestro país como también en el extranjero, Estados Unidos, Brasil, Canadá y Portugal, y agrega que el dominio es idéntico a la marca. Concluye que Delirium Tremens es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por su mandante en Chile y el extranjero, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. Además, señala que su representada es titular de un nombre de dominio virtualmente idéntico en extensión .be: delirium.be. Agrega que la contraparte podría aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido su mandante a través de los años. A continuación se refiere a la vinculación entre el nombre de dominio solicitado deliriumtremens.cl y la marca de su mandante, que es idéntica, y destaca que se trata de una marca famosa y notoria a nivel internacional. En cuanto a los antecedentes de derecho se refiere a la descripción de los nombres de dominio y su importancia y a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio. Cita el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio y hace referencia a 8na serie de normas que confirman el criterio: ICANN, OMPI, NIC Chile, art. 20, 21 y 22 del Reglamento Nic. Cita el criterio del legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, el criterio de la creación intelectual del signo, el criterio de la notoriedad del signo pedido, el Convenio de Paris, el Criterio de la identidad, el Uso efectivo en Internet del signo Delirium Tremens. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Copia de los certificados de registros marcarios, Copia de certificado que acreditan titularidad sobre el nombre de dominio, Copia del sitio web oficial de la cerveza Delirium Tremens www.delirium.be, Impresión de la historia de la cerveza belga Delirium Tremens, Impresión del sitio web Facebook.com , copia del sitio web

www.saborgourmet.com, copia de fallo arbitral recaído en el dominio promain.cl , easyservice.cl y viñasdelmaipo.cl.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Said Alejandro Jarufe Satuf.

Consta a fojas 147 que don Said Alejandro Jarufe Satuf evacuó repuesta a los planteamientos de su contraparte. Señala que no existen intereses reales de la contraparte, que nunca ha existido publicidad de dicha marca, nadie la conoce en el mercado chileno. Agrega que es claro que el nombre elegido por la cerveza hace referencia al síndrome, al estado de locura que sufren algunos alcohólicos cuando se ven sometidos al síndrome de abstinencia, de ahí el diseño de su etiqueta contenga cuatro elefantes rosas en las esquinas, dragones chinos en el centro y cocodrilos con gorros y andando en pie. Reitera que en Chile casi nadie conoce la cerveza, en el mercado chileno prácticamente no existe. Que al igual que Joaquín Sabina y Fito Páez hacen referencia al síndrome para titular Delirium Tremens una canción del Álbum Enemigos Íntimos y registrar los derechos de autos de dicha canción, al igual que la contraparte hace referencia al síndrome para nombrar una de sus cervezas y registra la marca, por su parte hace referencia al síndrome para dar nombre a la razón social de la editorial y solicitar el registro del dominio deliriumtremens.cl. Para acreditar su mejor derecho acompaña copia de los siguientes documentos: Extracto del glosario de Términos de Alcohol y drogas de la OMS, Copia de etiqueta de cerveza, Copia de publicación del Diario Oficial de constitución de la sociedad Editorial Delirium Tremens Limitada, Impresión de página web es.answers.yahoo.com para demostrar grado de conocimiento internacional de la cerveza, impresión de sitio letrasmania.com que contiene la letra de la canción Delirium Tremens.

1.6.2 Respuesta de Brouwerij L. Huyghe representada por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 129 de autos, que Brouwerij L. Huyghe evacuó respuesta a los argumentos de don Said Alejandro Jarufe Satuf. Señala que la contraparte no ha aportado ninguna prueba de uso ni reconocimiento en el mercado con la expresión Delirium Tremens y tampoco ha señalado las razones de por qué le asistiría un mejor derecho, excepto por haber solicitado el dominio primero. Agrega que tampoco existe ningún antecedente que de cuenta de las supuestas actividades del solicitante. Se refiere al legítimo interés de su mandante sobre el nombre de dominio deliriumtremens.cl, por cuanto es titular de derechos marcarios previos para la expresión Delirium y Delirium Tremens, marca que goza de un amplio reconocimiento en el mercado. Señala que la cerveza se comercializa en nuestro país en locales reconocidos y especializados, y en ellos tiene un tratamiento especial y dedicado como un producto de altísima calidad y satisfacción, por ejemplo en la Cervecería Rústico en Maipú. A continuación se refiere a la vinculación entre el dominio en disputa y su representada y cita jurisprudencia. Fundamenta la errónea concepción del principio First Come First Served, cita jurisprudencia y la acompaña.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 151 de autos, con fecha 17 de abril de 2012, no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Said Alejandro Jarufe Satuf con fecha 5 de septiembre de 2011 solicitó el nombre de dominio “deliriumtremens.cl.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Brouwerij L. Huyghe representada por Sargent & Krahn., lo solicitó con fecha 1 de octubre de 2011.-

II.2 Que don Said Alejandro Jarufe Satuf fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa en que eligió el nombre delirium tremens para un empresa, que en latín significa "delirio tembloroso" comúnmente conocido como síndrome de abstinencia que indica una violenta enfermedad inducida por el abuso de alcohol después de la retirada. Hace una descripción del síndrome, de los síntomas y de sus fases. Agrega que delirium tremens es el nombre que le dio a su empresa editorial, creada el año 2011, que quieren lanzar una publicación seria, en la web, relacionada con el alcoholismo e impresa sólo en Santiago de Chile. Señala que no existen intereses reales de la contraparte, que nunca ha existido publicidad de dicha marca, nadie la conoce en el mercado chileno. Agrega que es claro que el nombre elegido por la cerveza hace referencia al síndrome, al estado de locura que sufren algunos alcohólicos cuando se ven sometidos al síndrome de abstinencia, de ahí el diseño de su etiqueta contenga cuatro elefantes rosas en las esquinas, dragones chinos en el centro y cocodrilos con gorros y andando en pie. Reitera que en Chile casi nadie conoce la cerveza, en el mercado chileno prácticamente no existe. Que al igual que Joaquín Sabina y Fito Páez hacen referencia al síndrome para titular Delirium Tremens una canción del Álbum Enemigos Íntimos y registrar los derechos de autos de dicha canción, al igual que la contraparte hace referencia al síndrome para nombrar una de sus cervezas y registra la marca, por su parte hace referencia al síndrome para dar nombre a la razón social de la editorial y solicitar el registro del dominio deliriumtremens.cl.

II.3 Que Brouwerij L. Huyghe fundamentó su derecho en es una reconocida cervecería belga de carácter familiar que tiene sus orígenes en 1902. Agrega que Delirium Tremens es sin lugar a dudas la cerveza más reconocida y premiada de su empresa. Además se dedica al rubro pubs y restaurantes que llevan el mismo nombre, Delirium Tremens, y señala que la cerveza tiene una cobertura a nivel mundial y en el año 1998 salió elegida como la mejor cerveza del mundo. En cuanto a los registros marcarios se encuentra registrada la marca Delirium Tremens en nuestro país como también en el extranjero,

Estados Unidos, Brasil, Canadá y Portugal, y agrega que el dominio es idéntico a la marca. Concluye que Delirium Tremens es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por su mandante en Chile y el extranjero, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. Además, señala que su representada es titular de un nombre de dominio virtualmente idéntico en extensión .be: delirium.be. Destaca que se trata de una marca famosa y notoria a nivel internacional. En cuanto a los antecedentes de derecho cita el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio y hace referencia a una serie de normas que confirman el criterio: ICANN, OMPI, NIC Chile, art. 20, 21 y 22 del Reglamento Nic. Cita el criterio del legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, el criterio de la creación intelectual del signo, el criterio de la notoriedad del signo pedido, el Convenio de Paris, el Criterio de la identidad, el Uso efectivo en Internet del signo Delirium Tremens.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por la Brouwerij L. Huyghe consta que tiene registrada en Chile y en el extranjero la marca "Delirium Tremens", y que dicha marca es idéntica al nombre de dominio solicitado, "deliriumtremens.cl.", lo que evidentemente constituye un mejor derecho sobre el nombre de dominio solicitado.

II.5 Además de lo anterior debe considerarse que, según se encuentra acreditado en autos, se trata de una marca notoria y famosa, de manera que de otorgársele el nombre de dominio "deliriumtremens.cl.cl", idéntica a la marca "Delirium Tremens", a quien no es titular de dicha marca, se produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, a través, de dicha página web.

II.6 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que Brouwerij L. Huyghe acreditó además que es titular del nombre de dominio "delirium.be", engañosamente similar al nombre de dominio solicitado, de manera que si se le asigna el nombre de dominio en disputa "deliriumtremens.cl", al primer solicitante, con mayor razón se producirá la confusión mencionada.

II.7 Que debe considerarse que de acuerdo a la documentación acompañada, fojas 133, con fecha 9 de noviembre de 211 de noviembre de 2011 se constituyó la sociedad Editorial Delirium Tremens Limitada", publicada en el Diario Oficial con fecha 11 de noviembre del mismo año. Que según consta a fojas 2 el dominio fue solicitado con fecha 5 de septiembre de 2011, y que la oposición al mismo se realizó con fecha 1 de octubre de 2011, fojas 1 de autos. En consecuencia, la constitución de la sociedad Editorial Delirium Tremens Limitada es posterior al conflicto que motiva la presente causa, razón por la cual, éste antecedente, es decir, la constitución de la sociedad Editorial Delirium Tremens Limitada, que es el fundamento del primer solicitante, no será considerado.

II.8 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "deliriumtremens.cl.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Brouwerij L. Huyghe.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "deliriumtremens.cl.cl" a Brouwerij L. Huyghe representada por Sargent & Krahn.

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 pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.