Rol No. 109- 2013 Juicio arbitral deliriumtremensbar.cl EDUARDO ANDRES HERNANDEZ BURGOS vs. N.V. BROUWERIJ L. HUYGHE

SENTENCIA DEFINITIVA ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO deliriumtremensbar.cl

Santiago, 14 de Enero de 2014.

VISTOS:

Con fecha 02 de Mayo de 2013, don EDUARDO ANDRES HERNANDEZ BURGOS, domiciliado para estos efectos en Villaseca 720, depto. 701, Santiago, solicita la asignación del nombre de dominio <u>deliriumtremensbar.cl.</u> Con fecha 28 de Mayo de 2013 y encontrándose dentro de plazo, N.V. BROUWERIJ L. HUYGHE, con domicilio en Avda. A. Bello 2711, of. 1701, Las Condes, Santiago, solicita la inscripción para sí del referido nombre de dominio.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio 18888 de 26 Nov. 2013 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio, aceptando dicho encargo según consta en autos, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia, la cual fue celebrada con fecha 09 de Diciembre de 2013, concurriendo a ella don Leonardo Gerbaud Kern, abogado, en representación del segundo solicitante, N.V. BROUWERIJ L. HUYGHE, en rebeldía del primer solicitante y del árbitro que conoce del presente conflicto.

Al no producirse conciliación, por la inasistencia del primer solicitante, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte asistente, y firmada por los presentes.

De acuerdo a lo dispuesto en el Acta, y según rola a fojas 12 del expediente, doña M. Luisa Valdés Steeves, abogado, en representación del segundo solicitante N.V. BROUWERIJ L. HUYGHE, interpuso demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, en la cual expone sus argumentos y probanzas para obtener en definitiva le sea asignado el dominio en disputa. Según lo expuesto, se desprende principalmente lo siguiente:

1.- Que N.V. BROUWERIJ L. HUYGHE, es una reconocida cervecería belga de carácter familiar, que tiene sus orígenes en el año 1902, cuando Léon Huyghe se estableció en la localidad de Melle con la intención de trabajar en el rubro de la cerveza; cuatro años después, en el año 1906, adquirió una fábrica de cerveza, y le puso el nombre de "Brouwerij-Mouterij den Appel". "DELIRIUM TREMENS" es su cerveza más reconocida y premiada, reconocida por los colores y diseños de sus características botellas que imitan una figura de cerámica. Luego, la empresa amplió su rubro al de pubs, BARES y restaurantes que llevan el mismo nombre, es decir, "DELIRIUM TREMENS". La producción de esta cerveza que comenzó a una escala local, hoy tiene cobertura mundial. En 1992, se fundó el "Roze CONFRERIE van de Olifant" ("Hermandad del Elefante Rosado"), comunidad de productores de cervezas de la localidad de Melle. Dentro de estas se incluye a la cerveza "DELIRIUM TREMENS", reconocida internacionalmente, por lo que es común que algunas campañas publicitarias de la cerveza contengan un elefante rosado. Esta cerveza, que tiene presencia mundial, ha sido reconocida por su calidad en varias ocasiones. De hecho, "DELIRIUM TREMENS" fue nombrada como la

"Mejor Cerveza en el Mundo" en 1998 en el Campeonato Mundial de Cerveza de Chicago, Illinois, Estados Unidos.

- 2.- Que N.V. BROUWERIJ L. HUYGHE, posee diversos registros marcarios, debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, vinculadas al rubro de la cerveza, entre ellas la marca, "DELIRIUM TREMENS", idéntica al elemento funcional y distintivo del nombre de dominio disputado.
- -Registro Nº 792.013, "<u>DELIRIUM</u> <u>TREMENS</u>", denominativa, para distinguir "<u>bares, cantinas, cafés; servicios de entrega de comida y bebidas</u>", en clase 43.
- -Registro Nº 785.160, "<u>DELIRIUM TREMENS</u>", denominativa, para distinguir "cervezas; aguas minerales y gasificadas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de fruta y jugos de fruta; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas", en clase 32.
- -Registro Nº 946.658, "<u>DELIRIUM</u>", denominativa, para distinguir "*cervezas;* aguas minerales y gasificadas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de fruta y jugos de fruta; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas", en clase 32.
- -Registro Nº 792.013, "<u>DELIRIUM TREMENS</u>", denominativa, para distinguir "<u>bares, pubs, cafés; servicios de alimentación</u>", en clase 43.

También es titular de registros en el extranjero para la marca "<u>DELIRIUM TREMENS</u>", entre los cuales podemos destacar:

- -Registro Nº 2246207, "<u>DELIRIUM TREMENS</u>", mixta, para distinguir productos en clase 32, en Estados Unidos.
- -Registro N° 830822097, "<u>DELIRIUM</u> <u>TREMENS</u>", mixta, para distinguir servicios en clase 43, en Brasil.
- -Registro N° TMA519540, "<u>DELIRIUM</u> <u>TREMENS</u>", mixta, para distinguir productos en clase 32, en Canadá.
- -Registro N° 687737, "<u>DELIRIUM TREMENS</u>", mixta, para distinguir productos en clase 32, en Portugal.
- 3.-Que estos registros representan el mejor derecho que asiste a su representada respecto del nombre de dominio en disputa "deliriumtremensbar.cl", toda vez que éste es sencillamente reproduce la marca comercial DELIRIUM TREMENS, signo que identifica y distingue su cerveza y que se encuentra debidamente registrada para distinguir precisamente BARES Y PUBS, en clase 43.
- 4. Que N.V. BROUWERIJ L. HUYGHE es la legítima creadora de la expresión "DELIRIUM TREMENS", para distinguir e identificar una famosa cerveza de su producción y comercialización en el mercado a través de los bares que ella misma ha establecido, por lo que resulta natural que todos los usuarios de Internet así como el público en general relacione y vincule la expresión "DELIRIUM TREMENS BAR" con su mandante y destaca el fallo recaído en juicio por el nombre de dominio "deliriumtremens.cl", dictado por el árbitro don Felipe Bahamondez Prieto, con fecha 8 de mayo de 2012, el que reconoció la fama y notoriedad de la marca. Que "DELIRIUM TREMENS" es una marca famosa, 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. Que su mandante, tiene varios nombres de dominio que se conforman en base a la expresión "deliriumtremens", tales como <u>DELIRIUMTREMENS</u>.CL, <u>DELIRIUM</u>.CL y <u>DELIRIUM</u>.BE y que el demandado al solicitar el nombre de dominio "DELIRIUMTREMENSBAR.CL", podría aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido su mandante a través de los años.
- 5.- A continuación se refiere a la vinculación entre el nombre de dominio solicitado "deliriumtremensbar.cl" y la marca de su mandante, que es idéntica, y destaca que se trata de una marca famosa y notoria a nivel internacional.

6. 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 conflicto de asignación de nombres de dominio. Cita el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio y luego hace referencia a una serie de normas que confirman el criterio: ICANN, OMPI, NIC – CHILE Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. Luego 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, y el uso efectivo en internet del signo delirium tremens"

7. Finalmente, para acreditar su mejor derecho obre el nombre de dominio en disputa, acompañó, con citación los siguientes documentos:

A fs.101, se proveyó traslado a la parte demandada, el que no evacuó.

A fs. 102 el segundo solicitante presentó un escrito, alegando la falta de interés del solicitante, cita jurisprudencia, y ahonda en la función básica de los nombres de dominio, cual es identificar e individualizar correctamente a cada usuario en internet.

Por último. a fs. 105,y atendido el mérito de autos, el Tribunal con fecha 06 de Enero de 2014, citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:

Los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza.

La doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia del Panel de árbitros de Nic Chile, ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

SEGUNDO:

Que para la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio, debe estarse a las normas que pueden aplicarse para su resolución. Sin duda alguna las más importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), a nivel local, por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991.

TERCERO:

Que el objeto de este juicio arbitral es determinar entre ambas solicitudes relativas al nombre de dominio <u>deliriumtremensbar.cl</u>, intentadas por las partes en conflicto, cuál es la que se entregará por sobre la otra conforme a las reglas generales establecidas por Nic Chile, determinando cuál de los solicitantes posee un *mejor derecho* respecto a dicho dominio. Es así como ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción del nombre de dominio, según lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de Nic Chile.

CUARTO:

Que el principio first come first served rige la solución de los conflictos de nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones, esto es, que ambas tengan interés legítimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En consecuencia, este principio sólo podrá ser aplicado si ninguna de los solicitantes demuestra tener un mejor derecho que otro. Que el primer solicitante don en el presente caso, EDUARDO ANDRES HERNANDEZ BURGOS, nada invocó ni acreditó para demostrar su mejor derecho en relación al nombre de dominio en disputa. Esta inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, siendo una sanción que se encuentra consagrada en la legislación procesal, tal como lo establece por ejemplo, el art. 201 del CPC y el art. 435 del mismo cuerpo legal. De otra parte, al haber guardado silencio, este Tribunal no ha podido conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto que es de su exclusiva responsabilidad, ya que dada la naturaleza de este procedimiento arbitral, no requería ni siguiera de patrocinio de abogado.

QUINTO:

Que, en el caso de autos, la segunda solicitante fundamentó su derecho al señalar que es una reconocida cervecería belga, de carácter familiar, que tiene sus orígenes en el año 1902. Agrega que *Delirium Tremens* es sin lugar a dudas, la cerveza más reconocida y premiada de su empresa. Además se dedica al rubro de pub y resturantes, que llevan el mimo nombre, Delirium Tremens, y señala que la cerveza tiene cobertura a nivel mundial y que el año 1998 salió elegida como la mejor cerveza del mundo. Respecto de sus registros marcarios, señala tenerlos en Chile como en el extranjero, Estados Unidos, Brasil, Canadá y Portugal, y agrega que el dominio e idéntico a la marca. Concluye que delirium Tremens es una marca creada, registrada y profusamente utilizada por su mandante en Chile y en el extranjero, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará grave perjuicio. Además señala que es titular de un nombre de dominio virtualmente idéntico en extensión, delirium.be y en Chile, deliriumtremens.cl. Destaca también que se trata de una marca famosa y notoria a nivel internacional y que su rubro es también los pubs y restaurants. Es en razón de acreditar esta argumentación y en apoyo de su mejor derecho, la segunda solicitante acompañó la documental que consta en autos, de la cual se desprende que cuenta con registros marcarios y dominios, tanto en Chile como en el extranjero, que contiene el signo "delirium tremens", expresión contenida en el dominio disputado en autos.

SEXTO:

Que, sólo la segunda solicitante ha allegado pruebas y antecedentes en autos, sin que el primer solicitante haya objetado o contra argumentado. De esta prueba se concluye que la marca es famosa y notoria, de manera que de otorgársele a un tercero ajeno, se produciría confusión entre los usuarios en internet, acerca de quién es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, a través de dicha pagina web. De otra parte, el nombre de dominio en disputa, reproduce su marca comercial, a la que se le ha agregado la expresión "bar", que no le confiere distintividad, sino que por el contrario, cataliza el riesgo de confusión, al aludir justamente a uno de los servicios que la marca protege. A mayor abundamiento, es necesario destacar que la solicitante tiene registrado el nombre de dominio "deliriumtremens.cl", asignado también en un proceso arbitral, por fallo aludido de fecha 8 de Mayo de 2012, por lo que ahora, al reconocerse su legitimidad para el nombre de dominio en disputa, no hace más que incluir este nuevo dominio a su acervo empresarial.

SEPTIMO:

Que de lo ya razonado, ha motivado que esta árbitro no pueda apreciar con exactitud dónde radica el interés legítimo del primer solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, así como qué eventuales derechos o

pretensiones podrían verse afectados por la asignación de dicho nombre de dominio al segundo solicitante.

OCTAVO:

Que en mérito a lo señalado en los considerandos anteriores, y ante la insuficiencia de prueba del primer solicitante, que permita justificar la legitimación de su solicitud de nombre de dominio deliriumtremensbar.cl, este sentenciador debe acoger la oposición presentada por N.V. BROUWERIJ L. HUYGUE, atendido a que es el litigante que efectivamente ha aportado al proceso medios de prueba anteriores a los hechos que motivan el litigio y que justifican su pretensión de asignación del dominio en cuestión, como son las marcas, cuyos registros datan desde el año 2006 en adelante y los nombres de dominio invocados en su presentación de fs. 22 y siguientes de autos. Aplicando el criterio de la identidad, que señala que el nombre de dominio en disputa debe ser asignado a quien tenga una más estrecha relación con el mismo, y atendidas las consideraciones antes señaladas, inducen a esta árbitro a inclinar su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante al nombre de dominio en disputa deliriumtremensbar.cl, por lo que habrá de acogerse su pretensión a este respecto.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **"deliriumtremensbar.cl"** al segundo solicitante, **N.V. BROUWERIJ L. HUYGHE**, Rut 79.713.300-0

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat Abogado Juez Árbitro Nic Chile.

En Santiago de Chile, con esta fecha, comparecen ante mí como testigos de actuación don TOMMY MARCHANT POZO, Rut 14.396.781-6 y doña LORETO VEJAR VILLALOBOS, RUT No. 14.044.280-1, quienes dan fe de lo resuelto, y firman en señal de conformidad.