Santiago, diez junio de dos mil catorce

## VISTO,

Por oficio 19248, de fecha 02 de enero de 2014, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio <ebell.cl>.

El suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

Según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante DAVID NORONHA GALANTE, RUT: 24.120.800-1, Dirección Postal: 3 Oriente 1331, Viña del Mar y como segundo solicitante SILVA & COMPANIA PATENTES Y MARCAS LIMITADA, RUT: 78.310.380-K, representando a Ebel International Limited, Contacto Administrativo: Departamento De Dominios, Dirección Postal: Av. Canaval y Moreyra 480, Piso 15, San Isidro, Lima – Perú.

Como consta a fojas 4, con fecha 03 de enero de 2014, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para fijar las reglas de procedimiento para el día viernes 10 de enero de 2014, a las 10.10 horas en la sede del Tribunal Arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

Con fecha 10 de enero de 2014, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de doña María José Arancibia, en representación del segundo solicitante y del señor Juez Árbitro, en rebeldía del primer solicitante, no pudiendo producirse, en consecuencia, conciliación, se procedió a fijar las Bases del Procedimiento Arbitral

A fojas 18, con fecha 15 de enero de 2014, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día 29 de enero de 2014.

A fojas 19, Gonzalo Sánchez Serrano, por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito de demanda, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

- a) Que, Ebel International Ltd. es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional como internacional, el año 1968, nace como una empresa familiar enfocándose el negocio en la distribución de productos cosméticos, de marcas internacionales. En el año 1974 lanza la marca Yanbal en el Perú para distribuir productos cosméticos propios a través de la venta directa En 1985 nace la marca Ebel en Colombia para comercializar productos cosméticos. Luego en el año 1991 se lanza la marca Ebel en Perú especializada en tratamiento facial, maquillaje tratante y alta perfumería. En el año 2000 nace la marca Belcorp como paraguas respaldo de las marcas comerciales de la compañía, para el 2010 la Fundación Belcorp opera en 10 países y el número de consultoras alcanza la cifra de 800.000. Los países en los cuales tiene presencia son 1968 Perú, 1985 Colombia, 1988 Chile, 1995 México, 1997 Venezuela, 2000 Bolivia, 2002 Guatemala, Puerto Rico, El Salvador, 2003 República Dominicana, Ecuador, 2004 Costa Rica, 2005 Argentina, Estados Unidos y 2008 Panamá;
- b) Que, dado el carácter de sus productos y servicios su mandante, se ha preocupado de resguardar su imagen protegiendo como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, el concepto EBEL, además de una serie de nombres de domino, dentro de los cuales caben destacar ebelchile.cl. Su representada Ebel International Ltd., es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo EBEL, hecho "público y notorio", reconocido por todo el mercado nacional;
- c) Que, los rubros de las partes son prácticamente idénticos, de la revisión de la página ebell.cl se trata belleza, área en la cual su representada tiene presencia con sus productos, ello trae como consecuencia la

facilidad que existe para el consumidor en confundirse. El nombre de dominio solicitado ebell.cl, incluye en forma principal y sustantiva la famosa y renombrada marca de su cliente, "ebel", siendo fácil de advertir la presencia de la marca comercial de su representada en el nombre de dominio disputado. El hecho incluir la letra "l" no lo transforma en un signo distintivo y bajo ningún punto de vista produce la diferenciación en el mercado;

- d) Que, la asignación del nombre de dominio a la contraparte traerá como consecuencia lógica la dilución marcaria y la confusión en el mercado. La igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante, que es titular de marcas famosas en el mercado, hace uso efectivo de ellas y obrando de buena fe, asimismo, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional, siendo ello un hecho público y notorio. Otorgar al primer solicitante el nombre de dominio, producirá una evidente confusión en el público nacional pues la marca famosa EBEL llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de su cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero siendo es inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de Ebel International Ltd.;
- e) Que, los nombres de dominio tienen una función en el mercado, la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" (denuncia) contra "Comercial Lady Marlene S.A." señala: "Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos". Así lo ha dicho diversa jurisprudencia arbitral, indicando que los nombres de dominio se relacionan con el carácter mnemotécnico siendo cualidad esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos informativos disponibles en Internet por parte de los usuarios. De ahí que sea necesario y natural que en su configuración los usuarios de la red procuren acercarse en lo posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional. Esta función impone que el uso de los nombres de dominio refleje de manera adecuada y pertinente aquellos contenidos que se busca identificar con el nombre de dominio que se registra. Es en este sentido que se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio;
- f) Que, por lo expuesto y por el hecho de tener una marca comercial, solicita que este caso sea evaluado más allá del principio *first come first served*, actualización del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en materia de nombres de dominio se traduce en "el primero que llega es el único servido" por el administrador del sistema de nombres de dominio en un registro determinado, en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia;
- g) Que, otro criterio utilizado a la luz de los principios generales del derecho es la tesis del "mejor derecho". Es así como la regulación sobre nombres de dominio en la actualidad está orientada a la asignación "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho". Su parte es titular y utiliza una marca comercial, lo cual le da un mejor derecho para ser la detentadora del nombre de dominio en disputa. De lo contrario se está vulnerando abiertamente el derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil. El derecho de propiedad sobre las cosas incorporales como lo son las marcas comerciales, no pudiendo en caso alguno ser privado o limitado en los atributos o facultades esenciales del dominio. Lo anterior no busca limitar al primer solicitante de poder iniciar su actividad económica cualquiera que ella sea, lo que buscamos es que no utilice para ello una marca debidamente registrada y de alguna manera aprovecharse de la fama y notoriedad, pudiendo haber solicitado al NIC Chile otro nombre de dominio;
- h) Que, el artículo 14 del reglamento NIC CHILE, señala: "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..."Según la jurisprudencia en la materia esto ocurre, 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 los nombres 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 los nombres de dominio disputado. Condiciones copulativas que deben verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma;

- i) Que, el artículo 22 si bien en el acápite de la revocación, abona esta tesis. La "dilución" de la imagen comercial o marcaria, ocurre si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de una parte, como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional;
- j) Que, la "identidad comercial", es un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. La marca notoria y conocida, EBEL, está incluida en el dominio de autos;
- k) Que, de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.
- 1) Que, para acreditar sus dichos el solicitante acompaña, con citación:
- 1.- Documentos que dan cuenta de personería para actuar en autos.
- 2.- Listado de las marcas que incluyen el concepto EBEL.
- 3.- Certificado del Nic Chile, del nombre de dominio EBELCHILE.CL.
- 4.-Impresión de la página web de su representada.
- 5.- Impresión de la página web ebell.cl

Con fecha 07 de marzo de 2014, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

Con fecha 07 de marzo de 2014, este Tribunal arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 5 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes viernes 14 de marzo de 2014, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

Con fecha 12 de marzo de 2014, don David Galante, presenta un escrito en que expone, como primer solicitante, lo siguiente:

- a) Que, la contraparte empieza su argumento intentando demostrar que "Ebel" es un marca conocida y posicionada en el mercado chileno, debido a inversiones importantes por parte de la empresa "L'bel", etc. No obstante, cuando busca en Google.cl por "Ebel" o "Ebel.cl" el primer resultado que encuentra es de una marca de relojes internacionales. Todos los principales resultados relacionados con nuestra contraparte son sobre el nombre "L'bel";
- b) Que, hace hincapié en cómo la empresa representada tuvo el cuidado y la preocupación de registrar dominios similares o parecidos al nombre de su marca. Le parece extraño que no haya registrado el dominio

- ebell.cl. La única explicación es, que este dominio no pareció suficiente relevante y por qué ahora la súbita preocupación con el dominio en cuestión. Además, la contraparte comenta en este mismo punto, que registró el dominio ebelchile.cl, siendo el único ejemplo en todo su defensa. La verdad es que ese dominio, está de hecho registrado, pero resulta en un link muerto. Si la empresa realmente hubiera creído que sus potenciales clientes pudiesen confundir su marca con esta dirección, seguramente redirigirían los usuarios de ebellchile.cl a su página principal;
- c) Que, el segundo punto de la contraparte es que la presencia de un website "Ebell" llevaría a una dilución de la marca "Ebel" marca, que como comprobamos en el punto anterior, no es "famosa y renombrada ". El "público y notorio" consideraría "L'Bel" como la marca, y no "Ebel" o "Ebelchile". Si todos los websites registrados en Chile incluyendo el nombre "Ebel" también traen dilución de la marca "L'Bel". Existen más de 100 websites registrados en NIC incluyendo "ebel" en el dominio; quisiera destacar "Ebelleza.cl" o "ebelen.cl", que pasó con la preocupación y el cuidado de registrar diferentes nombres de dominio. Sin querer denigrar o disminuir de alguna manera la marca de nuestra contraparte, esa no era de su conocimiento cuando registró el dominio, nunca actuó de mala fe, y que nunca fue el propósito intentar beneficiarse de alguna otra marca más o menos conocida. Los 4 fundadores de "Belleza Ebell Limitada", son europeos, y por eso no conocemos ninguna marca de productos de belleza sudamericana;
- d) Que, la contraparte dice que los usuarios se podrían equivocar y llegar a "ebell.cl" suponiendo que estaban en el website de "Ebel international". Según estudios científicos y de mercadeo, el promedio de tiempo que una persona gasta en entender la relevancia de un website es inferior a 5 segundos. O sea si alguien erróneamente entra en ebell.cl cuando en verdad quería entrar en lbel.com, va perder 5 segundos de su vida para entender algo obvio: que no está en un sitio web donde se puede comprar productos para tratamiento de piel. Si se me equivoca y entra en la página de L'Bel y compra un producto que no quería, lo va a descubrir cuando el producto llegue a su casa. Y ahí ya pagó por el producto. Entrando a www.ebell.cl no tiene manera de comprar ningún producto, ya que la empresa no ofrece productos. Por lo tanto, no hay ninguna manera que pueda impactar en los resultados de la contraparte;
- e) Que, una persona va entender sí, que está en un sitio que le proporciona servicios en la industria de belleza. Y servicios no son productos. Si está buscando un doctor online para una consulta no va a entrar en un website de una farmacia y comprar un medicamento. Y, de la misma manera, si está buscando una farmacia para comprar un medicamento no va entrar en un lugar donde pueden saber cuáles los doctores disponibles;
- f) Que, al entrar en la página principal de la contraparte (www.lbel.com) y elige Chile, es redirigido a http://tiendavirtual.cl.lbel.com/. Cómo alguien podría confundir ese link con "ebell.cl", su website no tiene ninguna tienda virtual donde se pueda comprar lo que sea. "Belleza Ebell Limitada" es una empresa que ofrece servicios para que los usuarios puedan buscar servicios de belleza (peluquería, manicura, pedicura, spa etc.) en Chile a partir del website "www.ebell.cl" en la ley Chilena, es un tipo de empresa completamente diferente en cuanto a su giro, de "Ebel international";
- g) Que, cuando adquirió el dominio, éste se encontraba disponible, lo que significa que tiene derecho preferente sobre el dominio. Si la contraparte está ahora interesada en el dominio, debería haberlo reservado antes y no después;
- h) Que, para acreditar sus dichos acompaña:
- 1.- Copia de l'bel home page.
- 2.- Copia de ebell home page.
- 3.- resultado de búsqueda ebel en google

A fojas, 57 el tribunal tiene presente lo expuesto y por acompañados con citación los documentos.

A fojas 58, María José Arancibia, por el segundo solicitante, hace presente lo siguiente:

- a) Que, la contraparte en su escrito hace una serie de suposiciones y elucubraciones que para el caso de autos no tienen relevancia alguna, pues estas son decisiones internas de la propia empresa, por lo que mal puede un tercero ajeno a la empresa tratar de pensar que es lo que ocurre en ella. Si su parte registra o no un nombre de dominio no es un hecho relevante para la causa, pues el nombre de dominio en disputa es uno en concreto ebell.cl y no las infinitas posibilidades de registro;
- b) Que en relación a la dilución marcaria sostiene que esta existe, por cuanto, hay una semejanza gráfica, fonética a la de su representada. El primer solicitante hizo el ejercicio de buscar la marca en GOOGLE y en efecto el primer resultado es de su representada pues, L'bel son los productos que ella vende y comercializa. Esto demuestra que la expresión EBEL esta posicionada en el buscador para que aparezca ella, no dentro de los 10 primeros resultados, sino en primer lugar;
- c) Que, en relación a la confusión del usuario, es importante recordar que todo lo que se alegue en juicio es materia de prueba, así y cito textual "según estudios científicos y de mercado, el promedio de tiempo que una persona gasta en entender la relevancia de un website es inferior a 5 segundos (...)" no acompañó el estudio citado, por lo que solicitamos a este Tribunal que estos dichos y especulaciones no sean considerados al momento de fallar, pues no tienen ningún sustento;
- d) Que, el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, contempla la responsabilidad exclusiva del solicitante del nombre de dominio en relación a su solicitud que esta no sea abusiva: "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..." La contraria, busca eximirse de toda responsabilidad, al decir que no conocía la marca ni los productos de su representada. Lo curioso de aquello es que, si pretenden ingresar al mercado lo primero que deben hacer es conocer dicho mercado, es la preocupación mínima que se puede exigir a un comerciante, es decir, no puede excusarse en su propia negligencia para lograr obtener el registro de un nombre de dominio, idéntico a la marca de su representada.

A fojas 59, se tuvo presente lo expuesto.

A fojas 60, en el tiempo debido, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

## **TENIENDO PRESENTE:**

**PRIMERO:** Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO.CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, que tratándose de la tarea probatoria descansa en la idea de que su realización por la parte que le correspondía no es obligatoria, sino potestativa, en el sentido de que a su realización se asocian unas consecuencias que resultan beneficiosas a la parte que soportó la carga y, como es obvio, a su no realización se vinculan consecuencias perjudiciales para la parte que no levantó la carga. En esta perspectiva, la carga procesal (también la carga de la prueba) es la necesidad de realizar un acto para prevenir un perjuicio procesal. Al tenor de lo señalado, como el juez no está autorizado para omitir el pronunciamiento de la sentencia por la constatación de falta de prueba, de acuerdo al principio de inexcusabilidad, recogido por los artículos 10.2 del Código Orgánico de Tribunales y artículo 76 de la Constitución Política de la República debe determinar cuál de las partes debe padecer las consecuencias perjudiciales por no haber levantado la carga probatoria que le correspondía. La regla de la carga de la prueba está destinada a iluminar al juez que llega al final del procedimiento y debe de resolver, poniendo término al proceso. El estado de duda generado en el juez frente a las afirmaciones fácticas no probadas debe ser despejado aplicando la carga de la prueba a la parte que debió levantarla. Nuestro legislador contempla una regla que distribuye la tarea probatoria entre el demandante y el demandado. La doctrina procesal y la jurisprudencia han determinado y complementado la regla, dada su parquedad. Resulta pacífico entre nosotros que la distribución de la tarea probatoria entre el demandante y el

demandado se realiza a partir de lo prescrito en el artículo 1698 del Código Civil que determina que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta, recepcionando de esta forma el conocido aforismo ei incumbit probatio qui affirmat, non qui negat (le corresponde probar un hecho al que lo afirma y no al que lo niega. Es perfectamente razonable que se establezca. No lo sería exigir al que afirma un derecho el tener que probar los hechos que impiden su reconocimiento por el juez. Esa tarea debe ser asumida por quien pretende que el derecho no sea reconocido, esto es, por el demandado. Cuando se hace referencia a los diversos hechos jurídicos relevantes para la resolución del asunto, se distingue entre hechos constitutivos, impeditivos, extintivos y excluyentes. Por hechos constitutivos deben entenderse los hechos en los cuales el actor sostiene y fundamenta su pretensión. Los impeditivos son hechos producidos simultáneamente con los constitutivos, que les impiden desplegar su eficacia jurídica, como por ejemplo, los vicios del consentimiento en los contratos. Los hechos extintivos son los que producidos después de los constitutivos, extinguen la eficacia jurídica de éstos, como acontece, por ejemplo, con el pago de la deuda. Por último, los hechos excluyentes son los que otorgan al demandado un contraderecho que le permite destruir o paralizar la eficacia de los hechos constitutivos, como ocurre, por ejemplo, con la prescripción (De la Oliva, A.). Como se aprecia, los hechos constitutivos se vinculan a la parte demandante, y los demás a la parte demandada. Pues bien, a partir de la norma señalada, y corrigiendo sus omisiones, la doctrina y la jurisprudencia ha completado la regla en el sentido de atribuir la carga de la prueba (y por cierto de su alegación) de los hechos constitutivos al actor, y la de los hechos impeditivos, extintivos y excluyentes al demandado. En términos más sencillos, el actor deberá probar lo que sostiene y fundamenta su pretensión, mientras que el demandado deberá probar lo que sostiene y fundamenta su oposición a la pretensión del actor. Entre los autores se ha explicado que la parte que pretende ser beneficiada por los efectos de una norma jurídica debe probar sus presupuestos fácticos para su aplicación; no los que impiden su aplicación, o modifican, extinguen o excluyen el derecho. pp. 203-208 Manual: Bordalí, Cortez, Palomo, Proceso civil: el juicio ordinario de mayor cuantía. Ed. Abeledo Perrot, Thomson Reuters, 2013.

**TERCERO**: Que, el primer solicitante, si bien compareció en el período de respuestas, no acreditó en forma alguna ser una empresa, el rubro al que se dedica y que su pretensión no afectará en forma alguna los derechos del segundo solicitante. De los antecedentes que acompaña se puede presumir que el solicitante ejerce su actividad de alguna forma en el rubro de la belleza, sea con servicios o productos. En todo caso, consta en autos que la utilización que pretenderá dar el primer solicitante al sitio puede afectar los derechos del segundo, pues la protección de sus marcas cubre este aspecto, tanto en productos y servicios como se verifica de sus registros marcarios, debidamente acompañados y no objetados, por lo que puede considerarse que existe una posibilidad real de generar confusión al público, que pensará con toda lógica, que es un sitio habilitado por el segundo solicitante para promover sus productos y sus servicios, resultando razonable la aprehensión del segundo solicitante, afectando de esta forma además, la protección marcaria con que cuenta.

CUARTO: Que como ha sido acreditado en el proceso, el nombre de dominio solicitado coincide con la marca y expresiones publicitarias conocidas, públicas y notorias relativas a productos del segundo, el hecho de utilizar ebel, que en materia de marcas es lo que se denomina una marca pública y notoria, eso importa que dentro de la sociedad, el común de las personas la conozcan y utilicen, dentro de un rubor determinado, no pudiendo alegarse desconocimiento de la misma por los ciudadanos que se dedican a ese rubro, en especial, justamente uno que quiere entrar al mismo rubro, lo que implica estudiar tanto el mercado como la competencia, no resultando creíble el desconocimiento de la marca, por el primer solicitante. Fuera de esto revisado el registro de google para el nombre ebel, (visita efectuada ww.google.com, 09/06/2014, 11,20 hrs.) no resulta efectivo lo afirmado que el primer solicitante que indica que el primer resultado corresponde a una marca de relojes, el primer resultado corresponde a la página de L'bel, marca registrada por el segundo solicitante para sus productos de belleza, demostrando esto que es una marca conocida, y que se preocupó de que aparezca en primer lugar en ese buscador. Esto conlleva importantes consecuencias, como la inversión publicitaria de las mismas, y los grandes esfuerzos para protegerlas, que importan inversiones detrás de las mismas. Esto resulta ser un hecho público y notorio. El primer solicitante ha acreditado, parcialmente el rubro al que pretende acceder con el dominio solicitado, que coincide con el ámbito de protección y giro del segundo, aumentando la confusión marcaria y la dilución, en el público.

QUINTO: Que, el segundo solicitante, ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente que justifica su pretensión, así ha acreditado ser una empresa de trayectoria mundial, famosa sobretodo en el rubro cosmético, su razón social, resulta ser también ebel, su famosa marca, unido a una conducta comercial consistente y concluyente, tratándose de una marca pública y notoriamente conocida. Es evidente que se afecta el área de protección de la marca, más aún, al pronunciar el dominio existe identidad fonética y escrita, la marca está enteramente contenida en el dominio y al no contener elemento diferenciador alguno, es riesgoso pensar que no afectará el giro del segundo como para presumir que no existirá confusión con el público al que pretende asistir uno u otro solicitante, el agregado de la letra l, al final del término, no aporta diferenciación alguna, ello no hubiera ocurrido de haber contenido el dominio algún elemento que lo distinga suficientemente de la marca y rubro protegido por el segundo; por lo que resulta justificado el temor del segundo solicitante en el sentido que el público pueda confundir el sitio como del segundo solicitante fuera de que pueda tratar de comerciar con el sitio.

**SEXTO**: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de marcas comerciales estructurada en base a la expresión "ebel", se adjuntan registros marcas comerciales, en Chile, y extranjero, idénticas al dominio solicitado, para varias clases y servicios relacionados, determinándose que es el creador del signo, lo que constituye también fuertes indicios de mejor derecho para el segundo solicitante. El primer solicitante no ha acreditado, en forma suficiente, de modo de producir convicción en el Tribunal, que el giro que desarrollará con el dominio, es diferente y no afectará la protección marcaria ni el giro del segundo, los antecedentes que acompañó, resultan tanto contradictorios como insuficientes. No resultan adecuados para otorgar distintividad y justificar la pretensión, pues el uso que pretende dar al dominio solicitado, es relacionado a las clases registradas del segundo, y a la protección consiguiente, que tales marcas proporcionan.

**SEPTIMO**: Que, la utilización del término "ebel" por el segundo solicitante, para el desarrollo de su actividad, podría ser considerado una creación original del mismo, toda vez que la expresión está inscrita por éste en diversas, clases y servicios, a los que se dedica comercialmente, corresponde a su razón social, como ha verificado este Tribunal, en virtud del estudio de la documentación acompañada, el término solicitado es el mismo de su marca, por lo que se estima que podría generar confusión en el público consumidor de uno y otro solicitante y posible desvío de su clientela hacia un sitio de un competidor.

**OCTAVO:** Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al mérito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, en la forma y oportunidades fijadas al efecto, ya que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional. Prueba y alegaciones que en el caso de autos el primer solicitante no ha rendido, adecuadamente, habiéndosele otorgado las oportunidades posibles para ello. Las Bases del Procedimiento y, en subsidio, el Código de Procedimiento Civil, son el marco dentro del cual las partes, con igualdad de armas, deben acreditar los hechos en que fundan sus pretensiones. Es deber legal, racional y de equidad por parte del Tribunal exigir el respeto de las reglas que gobiernan el proceso.

**NOVENO:** Que, si bien es cierto, muchas veces se ha decidido por aplicar el criterio *first come, first served*, en este caso se considera que este no tiene cabida, pues este se da cuando ambos solicitantes están de buena fe y acreditan tener derechos previos similares, lo que no ocurre en el caso, pues solo el segundo solicitante acreditó fehacientemente tener derechos adquiridos previos incorporados a su patrimonio, cosa que el primer solicitante, pese a todas las facilidades otorgadas, no probó de forma suficiente, según se ha explicado largamente, fuera de no acreditar ninguno de sus dichos, entregó información errónea.

**DECIMO**: Que, finalmente, debe tenerse en cuenta que nuestra Corte Suprema ha reconocido reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), N° 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "...el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la

sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir". En el caso sub lite, han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

# **RESUELVO:**

- En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio "ebell.cl", al segundo solicitante SILVA & COMPANIA PATENTES Y MARCAS LIMITADA, RUT: 78.310.380-K, representando a Ebel International Limited, sin costas, por estimar que tuvo, motivos plausibles para litigar.
- Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.
- Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.
- Notifiquese a los solicitantes por correo electrónico.
- Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

ROL 19248-2014

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro del Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.