SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
equal.cl

Santiago, veintidós de mayo de dos mil siete.

VISTOS:

Con fecha 11 de junio de dos mil seis, don Alfredo Alejandro Molina Rodríguez, con domicilio en Padre Román Nº 4601, Vitacura, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "equal.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 29 de junio de dos mil seis la sociedad Merisant Company 2 SARL, domiciliada en Neuchatel, Suiza, representada por Alessandri & Compañía Ltda., domiciliada en El Regidor 66, piso 9º, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "equal.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 6630 de 13 de Octubre de 2006 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 31, sólo el segundo solicitante en rebeldía del primero, durante esta etapa hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 37, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el que no fue evacuado por las partes.

A fs. 38, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “equal.cl”.

A fojas 56, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Con fecha 11 de junio de dos mil seis, don Alfredo Alejandro Molina Rodríguez, solicitó la inscripción del nombre de dominio “equal.cl” ante NIC Chile. Posteriormente, con fecha 29 de junio de dos mil seis la sociedad Merisant Company 2 SARL, representada por Alessandri & Compañía Ltda., domiciliada en El Regidor 66, piso 9º, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “equal.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento, concurrió sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: El segundo solicitante expresa en primer término que presentó su solicitud competitiva o segunda solicitud, ya que tiene el registro previo de su marca “equal” en Chile registros 681.363, 653.236, 681.299 y 618.200 en las clases 1, 5 y 30, de acuerdo a las copias de los certificados de registro que

acompañaría. Que asimismo agrega que la marca “equal”, se encuentra registrada en varios países desde 1981 como son entre otros Colombia, España, Canadá, Unión Europea y Estados Unidos.

Agrega que es tanta la importancia de su marca “equal”, que consta con su propia página web “equal.com”, con el propósito de proteger su nombre de dominio.

Expresa que es la marca número uno del mundo de edulcorantes, y que estaría presente en más de 100 países. Se trata de un endulzante de mesa bajo en calorías.

Que se trata de una empresa líder mundial en la producción y comercialización de productos conocidos para mejorar la calidad de vida de sus consumidores. Que tanto sería su fama de dicha marca, que con fecha 27 de noviembre de 2006 se hizo mención de la llegada de este producto a Chile en el Diario Las Últimas Noticias. Que se habría comenzado a comercializar en Chile en diciembre de 2006, por lo que le resultaría trascendental el otorgamiento de dicho nombre de dominio.

Que ha invertido enormemente en la protección de una de sus marcas más importantes, por lo que si se concede el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, le causaría un gran perjuicio, ya que las personas creerán que se trata de la página web de su propiedad y no de un tercero no relacionado, quien quizás no llegue a darle el uso correspondiente a la marca. Que por lo expuesto, la marca equal sería una conocida marca a su nombre, que gozaría de fama y notoriedad, tanto nacional como internacional, lo que se debe tomar en cuenta al resolver este juicio.

Que en cuanto al derecho, expresa que el nombre de dominio permite una adecuada identificación en la red y constituye una verdadera dirección electrónica, mediante la cual los usuarios identifican a una determinada empresa o persona y por consiguiente un usuario de Internet pretende reconocer a dicha empresa al ingresar a la correspondiente página. Por lo que un consumidor de productos que digita “equal.cl”, no pretende encontrar productos diferentes a los de su rubro, o servicios que no dicen ninguna relación con ella.

Que en el derecho comparado como en la jurisprudencia relativa a los nombres de dominio, se ha tomado en cuenta claramente la relación existente entre marcas comerciales y nombres de dominio, ya que ambos comparten muchas características, ya que pretenden precisamente tener un rol de identificadores de

los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de internet. Que al resolver un conflicto de nombres de dominio se debe tener en cuenta la titularidad de los signos marcarios para el signo pedido como dominio y que así también lo ha resuelto la política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio desarrollada por la "ICANN", y también ha sido recogida por la reglamentación nacional relativa a la revocación de nombres de dominio.

Que concluye, que por todo lo expresado posee un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

Que acompañó a los autos, sin objeción de contrario, copias de certificados en donde consta el registro Nº 681.299, 653.236, 681.363 y 618.200 a su nombre de la marca "equal", páginas web y página web del diario "Las Últimas Noticias" de fecha 27 de noviembre de 2006. Asimismo acompañó fotocopias a color de publicidad en distintas revistas norteamericanas, donde se reparten cupones de descuento del producto equal e impresión de spot publicitario de dicha marca.

TERCERO: Que el segundo solicitante de autos, tiene registrada a su nombre en distintas clases, la marca comercial "equal" en Chile según la documentación acompañada en autos, desde el año 2002, es decir con más de cuatro años de anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile.

CUARTO: Que la denominación "equal" de acuerdo a la documentación acompañada, se identifica plenamente y es asociada con el nombre de la empresa de la parte del segundo solicitante, y además corresponde a una marca comercial de renombre y su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante.

QUINTO: Que de otorgarse el nombre en disputa "equal" al primer solicitante se inducirá a creer a los usuarios respecto del origen empresarial del mismo que es la misma empresa del segundo solicitante.

SEXTO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "equal.cl".

SEPTIMO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "equal.cl, ya que la prueba rendida por el segundo solicitante afecta la validez y prioridad de la primera solicitud de autos y acreditan un

mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “equal.cl” al segundo solicitante esto es a la sociedad Merisant Company 2 SARL.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “equal.cl” del primer solicitante don Alfredo Alejandro Molina Rodríguez.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

Déjese copia simple de las principales piezas de lo obrado en autos. –

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 58 - 2006.