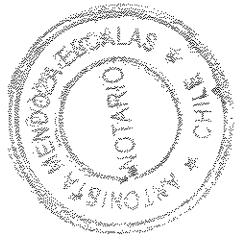
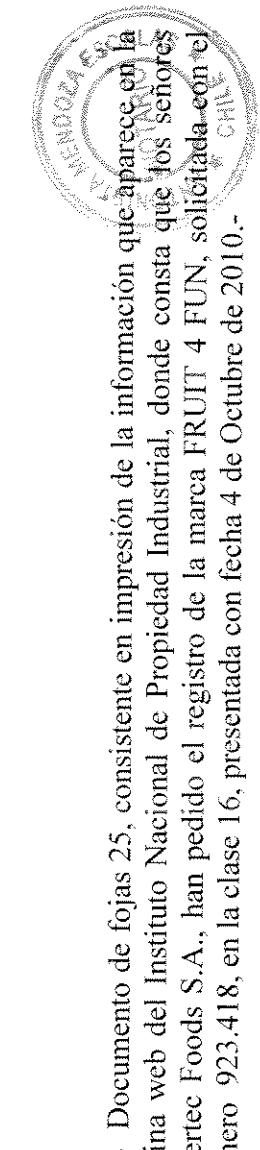
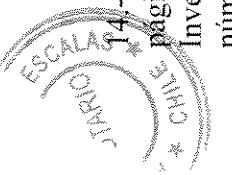


En Santiago, a cuatro de Julio de dos mil once.

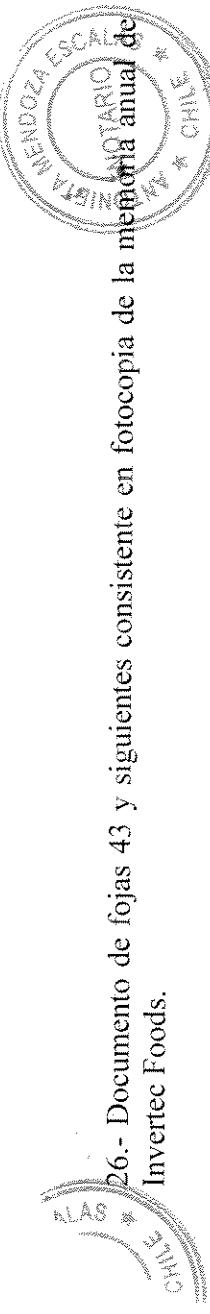
VISTOS:

- 1.- El Oficio de Nic Chile N° 13530, de 5 de Enero de 2011, por el cual se remiten al suscripto los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre Invertec Foods S.A. y T4F Chile S.A., por la inscripción del nombre de dominio fruit4fun.cl, que rola a fojas 1.
- 2.- La identificación de las partes que consta a fojas 2 y 3.
- 3.- Copia de la comunicación de Nic Chile a las partes, mediante correo electrónico de 5 de Enero de 2011, dando cuenta de la designación del suscripto como árbitro en este caso, de fojas 5.
- 4.- Resolución de fojas 6, de 5 de Enero de 2011, por la cual el suscripto acepta la designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes, para fijar las normas de procedimiento.
- 5.- Notificación de fojas 7, que se hace a las partes con fecha 5 de Enero de 2011, de la resolución señalada en el número anterior.
- 6.- Documentos de fojas 8 y 9, que son los formularios de admisión de envíos registrados de Correos de Chile, en los que consta el despacho a las partes por correo certificado, con fecha 5 de Enero de 2011, de los documentos referidos en los números anteriores.
- 7.- Copia del correo electrónico dirigido a Nic Chile, con copia a las partes, con fecha 5 de Enero de 2011, comunicando la aceptación del suscripto a la designación de árbitro en este caso, de fojas 10.
- 8.- Mensaje de correo electrónico dirigido por Nic Chile a las partes, dando cuenta de haber tomado conocimiento de mi aceptación a la designación de árbitro, de fecha 5 de Enero de 2011, agregado a fojas 11.
- 9.- Poder de fojas 12, en el que consta la personería de los representantes de T4F Chile S.A.
- 10.- Escrito y documentos de fojas 13 y siguientes, en los que consta la personería de los representantes de Invertec Foods S.A.
- 11.- Acta del comparendo realizado con fecha 24 de Enero de 2011, con la asistencia de ambas partes, en el cual se fijaron las normas por las que se regirá este procedimiento, que rola a fojas 18 y 19.
- 12.- Documentos de fojas 20 a 23, en los que consta la personería de los representantes de Invertec Foods S.A.
- 13.- Documento de fojas 24, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los señores Invertec Foods S.A., han pedido el registro de la marca FRUIT 4 FUN, solicitada con el número 923.417, en la clase 32, presentada con fecha 4 de Octubre de 2010.-





- 15.- Documento de fojas 25, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los señores Invertec Foods S.A., han pedido el registro de la marca FRUIT 4 FUN, solicitada con el número 923.418, en la clase 16, presentada con fecha 4 de Octubre de 2010.-
- 16.- Documento de fojas 27, consistente en listado de marcas solicitadas por Invertec Foods S.A, referente a las marcas FRUIT 4 FUN y SNACK 4 FUN, en las clases 16, 30 y 32.-
- 17.- Documento de fojas 28, que contiene listado de nombres de dominio que contienen el concepto 4fun.
- 18.- Documento de fojas 29, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que el señor Benjamín Zlachevsky Pinochet es dueño del nombre de dominio 4fun.cl.-
- 19.- Documento de fojas 30, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que Learning4fun (Marisol Smith Irazabal) es dueño del nombre de dominio english4fun.cl.-
- 20.- Documento de fojas 31, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que T4F Chile S.A. es dueño del nombre de dominio learning4fun.cl, el cual se encuentra inactivo, según consta del documento de fojas 32, emanado de Nic Chile.-
- 21.- Documento de fojas 31, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que T4F Chile S.A. es dueño del nombre de dominio ticket4fun.cl, el cual se encuentra inactivo, según consta del documento de fojas 34, emanado de Nic Chile.-
- 22.- Documento de fojas 33, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que T4F Chile S.A. es dueño del nombre de dominio learning4fun.cl, el cual se encuentra inactivo, según consta del documento de fojas 36, emanado de Nic Chile.-
- 23.- Documento de fojas 35, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que T4F Chile S.A. es dueño del nombre de dominio time4fun.cl, el cual se encuentra inactivo, según consta del documento de fojas 38, emanado de Nic Chile.-
- 24.- Documento de fojas 37, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que T4F Chile S.A. es dueño del nombre de dominio ticket4fun.cl, el cual se encuentra inactivo, según consta del documento de fojas 40, emanado de Nic Chile.-
- 25.- Documento de fojas 41, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que T4F Chile S.A. es dueño del nombre de dominio time4fun.cl, el cual se encuentra inactivo, según consta del documento de fojas 42, emanado de Nic Chile.-



26.- Documento de fojas 43 y siguientes consistente en fotocopia de la memoria anual de Invertec Foods.

27.- Documento de fojas 159 y siguientes, consistente en impresión de la información que aparece en la página web www.fruit4fun.cl.

28.- Escrito de fojas 167 y siguientes, en el cual la parte de Invertec Foods S.A. presenta su demanda de asignación de nombre de dominio y acompaña sus medios probatorios.

29.- Documento de fojas 172, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los señores Cie Chile S.A., son dueños del registro N° 617.543 de la marca SANTIAGO HARDROCK-METAL FESTIVAL, inscrita en la clase 16.-

30.- Documento de fojas 173, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los señores T4F Chile S.A., son dueños del registro N° 619.529 de la marca SANTIAGO HARDCORE FESTIVAL, inscrita en la clase 38.-

31.- Documento de fojas 174, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los señores T4F Chile S.A., son dueños del registro N° 619.530 de la marca SANTIAGO HARDCORE FESTIVAL, inscrita en la clase 41.-

32.- Documento de fojas 175, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los señores T4F Chile S.A., son dueños del registro N° 619.531 de la marca SANTIAGO HARDCORE FESTIVAL, inscrita en la clase 16.-

33.- Documento de fojas 176, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los señores T4F Chile S.A., son dueños del registro N° 619.532 de la marca SANTIAGO HARDCORE-METAL FESTIVAL, inscrita en la clase 41.-

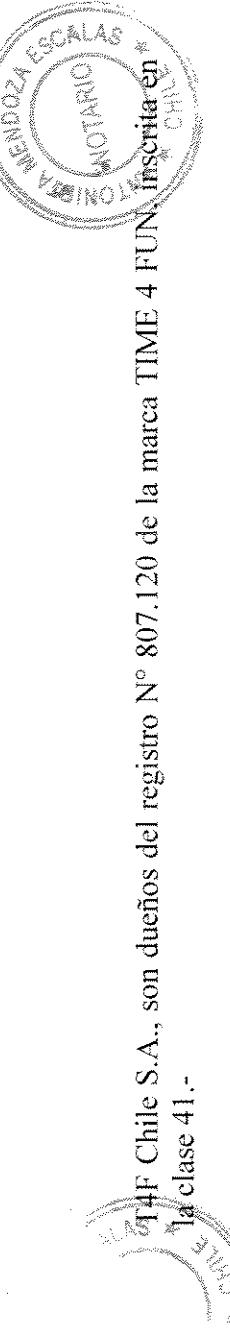
34.- Documento de fojas 177, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los señores T4F Chile S.A., son dueños del registro N° 619.533 de la marca SANTIAGO HARDCORE-METAL FESTIVAL, inscrita en la clase 38.-

35.- Documento de fojas 178, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los señores T4F Chile S.A., son dueños del registro N° 705.696 de la marca VIVE LATINO CHILE, inscrita en la clase 41.-

36.- Documento de fojas 179, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los señores T4F Chile S.A., son dueños del registro N° 792.882 de la marca VIVE LATINO CHILE, inscrita en la clase 35.-

37.- Documento de fojas 180, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los señores T4F Chile S.A., son dueños del registro N° 807.119 de la marca TIME FOR FUN, inscrita en la clase 41.-

38.- Documento de fojas 181, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los señores T4F Chile S.A., son dueños del registro N° 807.119 de la marca TIME FOR FUN, inscrita



T4F Chile S.A., son dueños del registro N° 807.120 de la marca TIME 4 FUN inscrita en la clase 41.-

39.- Documento de fojas 182, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los señores T4F Chile S.A., son dueños del registro N° 807.121 de la marca T4F - TIME FOR FUN, inscrita en la clase 41.-

40.- Documento de fojas 183, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los señores T4F Chile S.A., son dueños del registro N° 807.133 de la marca T4F, inscrita en la clase 41.-

41.- Documento de fojas 184, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los señores T4F Chile S.A., son dueños del registro N° 814.723 de la marca LATENT, inscrita en las clases 35, 36, 38 y 41.-

42.- Documento de fojas 185, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los señores T4F Chile S.A., son dueños del registro N° 814.725 de la marca TOFF, inscrita en las clases 35, 36, 38 y 41.-

43.- Documento de fojas 186, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los señores T4F Chile S.A., son dueños del registro N° 819.781 de la marca MONSTERS OF ROCK, inscrita en la clase 16.-

44.- Documento de fojas 187, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los señores T4F Chile S.A., son dueños del registro N° 829.610 de la marca SANTIAGO MUSIC FESTIVAL, inscrita en la clase 16.-

45.- Documento de fojas 188, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde consta que los señores T4F Chile S.A., son dueños del registro N° 833.112 de la marca TOFF-TIME OFF FOR FUN, inscrita en las clases 35, 36, 38 y 41.-

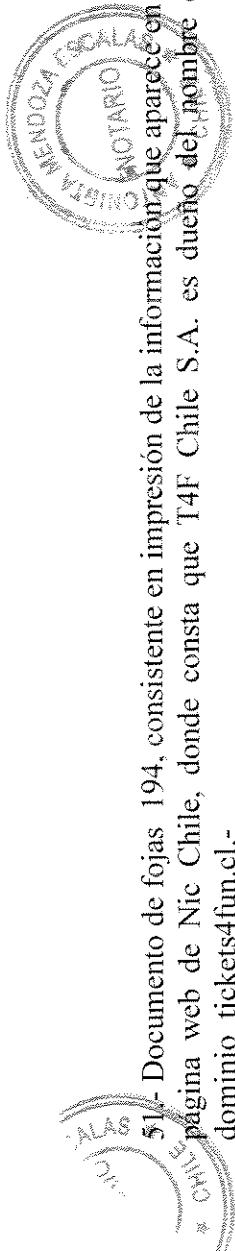
46.- Documento de fojas 189, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que T4F Chile S.A. es dueño del nombre de dominio t4f.cl.-

47.- Documento de fojas 190, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que T4F Chile S.A. es dueño del nombre de dominio t4f-timeforfun.cl.-

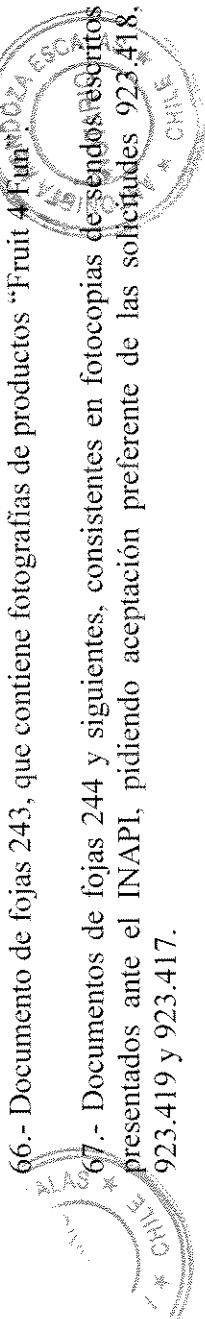
48.- Documento de fojas 191, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que T4F Chile S.A. es dueño del nombre de dominio ticketforfun.cl.-

49.- Documento de fojas 192, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que T4F Chile S.A. es dueño del nombre de dominio ticket4fun.cl.-

50.- Documento de fojas 193, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que T4F Chile S.A. es dueño del nombre de dominio ticketsforfun.cl.-



- 51.- Documento de fojas 194, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que T4F Chile S.A. es dueño del nombre de dominio tickets4fun.cl.-
- 52.- Documento de fojas 195, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que T4F Chile S.A. es dueño del nombre de dominio tkt4fun.cl.-
- 53.- Documento de fojas 196, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que T4F Chile S.A. es dueño del nombre de dominio tkts4fun.cl.-
- 54.- Documento de fojas 197, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que T4F Chile S.A. es dueño del nombre de dominio timeforfun.cl.-
- 55.- Documento de fojas 198, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que T4F Chile S.A. es dueño del nombre de dominio time4fun.cl.-
- 56.- Documento de fojas 199, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que T4F Chile S.A. es dueño del nombre de dominio tkt4fun.cl.-
- 57.- Documento de fojas 200, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que T4F Chile S.A. es dueño del nombre de dominio englishforfun.cl.-
- 58.- Documento de fojas 201, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que T4F Chile S.A. es dueño del nombre de dominio learning4fun.cl.-
- 59.- Documentos de fojas 202 y siguientes, consistentes en copias de afiches, mediante los cuales se publicitan diversos eventos y espectáculos organizados por T4F.
- 60.- Un ejemplar de un CD, agregado a fojas 210, con comerciales de radio y televisión referente a eventos y espectáculos organizados por el segundo solicitante.
- 61.- Documento de fojas 211 y siguientes, consistente en copia de la sentencia, de 6 de Julio de 2009, dictada por el árbitro señor Marcos Morales Andrade, respecto de la inscripción del nombre de dominio promain.cl
- 62.- Documento de fojas 221 y siguientes, consistente en copia de la sentencia, de 21 de Mayo de 2006, dictada por la árbitro señora Janett Fuentealba Rollat, respecto de la inscripción del nombre de dominio viñasdemaipo.cl
- 63.- Escrito de fojas 228 y siguientes, que contiene la demanda arbitral y acompaña los medios probatorios de T4F Chile S.A.
- 64.- Resolución de fojas 239, de 7 de Mayo de 2011, en la que se proveen las presentaciones de las partes, dándose traslado recíproco de las mismas y su notificación a las partes, mediante correo electrónico de igual fecha, cuya copia está agregada a fojas 240.
- 65.- Escrito de fojas 241 y siguiente, mediante el cual la parte de Invertec Foods S.A. evacúa el traslado conferido en autos.



66.- Documento de fojas 243, que contiene fotografías de productos "Fruit 4 Fun".

67.- Documentos de fojas 244 y siguientes, consistentes en fotocopias de sendos resarcimientos presentados ante el INAPI, pidiendo aceptación preferente de las solicitudes 923.418, 923.419 y 923.417.

68.- Resolución de fojas 247, de 11 de Marzo de 2011, en la que se provee la presentación de fojas 241, y su correspondiente notificación a las partes por correo electrónico de igual fecha, cuya copia se encuentra agregada a fojas 248.

69.- Escrito de fojas 249 y siguientes, mediante el cual la parte de T4F Chile S.A. evacúa el traslado conferido en autos.

70.- Resolución de fojas 251, de 17 de Marzo de 2011, en la que se provee la presentación indicada en el número anterior, y su correspondiente notificación a las partes por correo electrónico de igual fecha, cuya copia se encuentra agregada a fojas 252.

71.- Escrito de fojas 253, mediante el cual la parte de Invertec Foods S.A. solicita se tenga presente.

72.- Resolución de fojas 254, de 24 de Marzo de 2011, en la que se provee la presentación indicada en el número anterior, y su correspondiente notificación a las partes por correo electrónico de igual fecha, cuya copia se encuentra agregada a fojas 255.

73.- Resolución de fojas 256, de 15 de Junio de 2011, en la que se cita a las partes a oír sentencia, y su correspondiente notificación a las partes por correo electrónico de igual fecha, cuya copia se encuentra agregada a fojas 257.

Y TENIENDO PRESENTE:

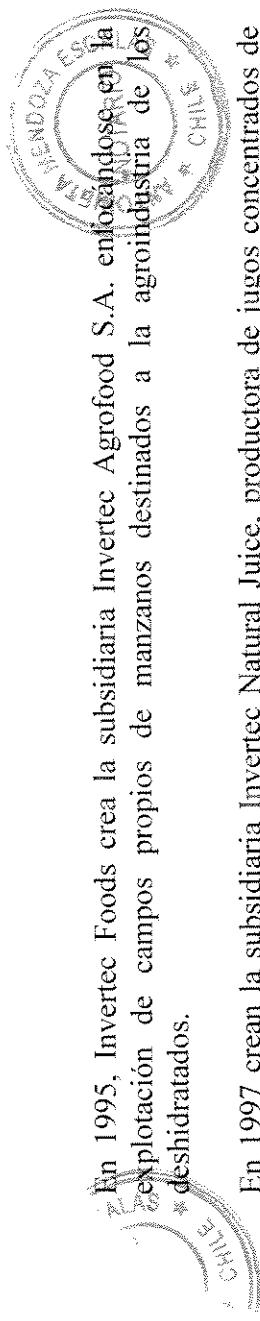
I.- Que son parte en este juicio Invertec Foods S.A., RUT N° 96.528.740-k, domiciliado en Av. Presidente Kennedy 5682, Vitacura, Santiago, y T4F Chile S.A., representada por Garay Guerrero Limitada RUT N° 76.065.646-1, con domicilio en Av. Vitacura 2939, Piso 8, Las Condes, Santiago.

II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre Invertec Foods S.A., como primer solicitante, y T4F Chile S.A., como segundo solicitante, por la presentación por parte de ambos de solicitudes competitivas para la inscripción del nombre de dominio fruit4fun.cl, y determinar a quien corresponde el mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio.

III.- Que en su demanda de fojas 167, la parte de Invertec Foods S.A. funda su petición en los siguientes antecedentes:

Señalan que Invertec Foods S.A. es una empresa nacional e internacional, cuyas ventas de 2009, ascendieron a US\$ 48,48 millones.

Creado el holding Invertec en 1987 por la familia Montanari, aprovecha las ventajas competitivas de Chile en la producción de alimentos procesados. En 1988 nace Invertec Foods, con una planta de procesos en la comuna de Rengo, convirtiéndose en líder mundial en la producción de pimentones deshidratados y segundo en la producción de manzanas a nivel mundial.



En 1995, Invertec Foods crea la subsidiaria Invertec Agrofood S.A. estableciéndose en la explotación de campos propios de manzanos destinados a la agroindustria de los deshidratados.

En 1997 crean la subsidiaria Invertec Natural Juice, productora de jugos concentrados de frutas y hortalizas.

En 2004 entra en producción una nueva planta industrial de congelados, potenciando sus capacidades comerciales y productivas.

Después de 22 años de actividad, los destinos principales de sus productos son Asia, Europa y EE.UU.

Producto de su crecimiento y preocupados de resguardar su imagen, han solicitado como marca comercial “Fruit4fun”, para las clases 16, 30 y 32, solicitudes que no han tenido oposición.

Hacen presente que el segundo solicitante es titular de las marcas T 4 F, TIME 4 FUN, TIME FOR FUN, T4F – TIME FOR FUN, TOFF – TIME OFF FOR FUN; pero todas ellas se encuentran inscritas en la clase 41, por lo que no existe peligro de confusión o de dilución de dichos signos distintivos.

A la diferencia de clases se agrega que el nombre de dominio pedido incorpora la diferencia de giro comercial y efectivo del primer solicitante, que no tiene relación con los servicios de la clase 41 del segundo.

Destacan también que todos los nombres de dominio del segundo solicitante se encuentran inactivos y, además, existen también otros nombres de dominio que comparten el segmento 4fun, de propiedad de terceros.

Con lo señalado concluyen que T4F Chile S.A. tiene por objetivo apropiarse de cualquier expresión que contenga el concepto 4FUN para no utilizarlo y que su solicitud del dominio fruit4fun es un caso caracterizado en la doctrina como “logical choice”; esto es, un caso fortuito originado en las características del sistema, en el que habiendo más de un solicitante, el primero de ellos utiliza el nombre de dominio de buena fe, sin que sea posible concluir que la asignación del nombre de dominio genere perjuicios efectivos al segundo solicitante, a consecuencia de lo cual debería operar el principio “*first come first served*”.

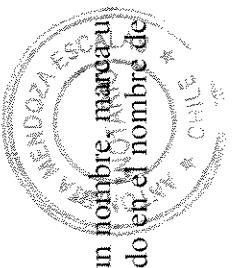
En cuanto a los criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio destacan primordialmente que los nombres de dominio tienen una función de identificadores comerciales o personales, por lo que se requiere que reflejen de manera adecuada los contenidos que se busca identificar.

Destacan que el nombre de dominio de autos corresponde a las marcas que han solicitado, debiendo establecerse la correcta identificación entre ambos.

Fundan su petición en la garantía constitucional del artículo 19 N° 21 de la Carta Fundamental que consagra el derecho a desarrollar cualquier actividad económica legítima.

Señalan también que el artículo 14 del reglamento de Nic Chile establece como de responsabilidad del solicitante que su petición no contrarie derechos válidamente adquiridos por terceros.

Para determinar que se debe entender por infracción a derechos válidamente adquiridos por terceros, argumentan que la jurisprudencia ha establecido que deben concurrir copulativamente los siguientes presupuestos:



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;

B) Que exista una “afectación” a dicho derecho adquirido; y

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.

Al efecto hacen ver que el dominio pedido no contraría derechos de terceros, por cuanto no reproducen ninguna marca registrada del segundo solicitante que sea preexistente al nombre de dominio pedido. Además, al agregar la expresión FRUIT, incluyen un factor diferenciador, gráfico, fonético y conceptual que permite asimilar el dominio pedido a la actividad del solicitante.

En definitiva solicitan la asignación definitiva del nombre de dominio pedido, con expresa condena en costas del segundo solicitante.

IV.- Que en su presentación de fojas 228, la parte de T4F Chile S.A. fundamente su petición en lo siguiente:

Time For Fun (T4F) se establece en Chile en 1998, bajo el nombre de Cie Chile con la meta de revolucionar el mercado artístico y cultural. Producen conciertos de primera línea, tales como: Iron Maiden, Metallica, Pearl Jam, Monsters of Rock, Oasis, Cirque Du Soleil, Creamfields, Robbie Williams, Cats, Vive Latino, High School Music, Blue Man Group y Soda Stereo, entre otros.

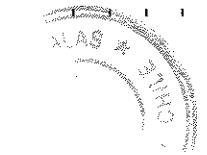
Desarrollan actividades en Argentina, donde son responsables de la presentación de artistas de la talla de Bob Dylan, Rolling Stones, Red Hot Chili Pepper, U2, G3, Alejandro Sanz, Divididos, Bersuit Vergarabat y Gustavo Cerati, entre otros; y también en Brasil, donde son propietarios de las mas importantes casas de espectáculos de ese país, tales como Credicard Hall, Teatro Abril, Citibank Hall y Claro Hall.

Para Time For Fun el entretenimiento fuera de casa de nivel internacional es una herramienta efectiva de mercadotecnia. Desarrollar un evento exitoso que impacte al mercado va más allá de contratar un espectáculo, vender boletos, comunicar y producir. El éxito tiene relación con los atributos, cualidades y potencialidades del evento, cuando estos son desarrollados de modo que se convierten en una efectiva herramienta de acercamiento entre marcas y consumidores, provocándoles sensaciones cargadas de emoción.

Para esta labor cuentan con una amplia gama de registros marcas y nombres de dominio cuyo elemento central es “4FUN” o “FORFUN”.

Sus registros marcas son los siguientes:

- N° 617.543, marca SANTIAGO HARDROCK-METAL FESTIVAL
- N° 619.529, marca SANTIAGO HARDCORE FESTIVAL
- N° 619.530, marca SANTIAGO HARDCORE FESTIVAL
- N° 619.531, marca SANTIAGO HARDCORE FESTIVAL
- N° 619.532, marca SANTIAGO HARDROCK-METAL FESTIVAL
- N° 619.533, marca SANTIAGO HARDROCK-METAL FESTIVAL
- N° 705.696, marca VIVE LATINO CHILE
- N° 792.882, marca VIVE LATINO CHILE
- N° 807.119, marca TIME FOR FUN
- N° 807.120, marca TIME 4 FUN
- N° 807.121, marca T4F – TIME FOR FUN



- Nº 807.133, marca T 4 F
Nº 814.723, marca LATENT
Nº 814.724, marca LATENT-LATIN ENTERTAINMENT
- N° 814.725, marca TOFF
- N° 819.781, marca MONSTERS OF ROCK
- N° 829.610, marca SANTIAGO MUSIC FESTIVAL
- N° 833.112, marca OFFTIME OFF FOR FUN

Los nombres de dominio son:

- T4F.CL
- T4TIMEFORFUN
- TICKETFORFUN.CL
- TICKET4FUN.CL
- TICKETSFORFUN.CL
- TICKETS4FUN.CL
- TKT4FUN.CL
- TKTS4FUN.CL
- TIMEFORFUN.CL
- TIME4FUN.CL
- TKT4FUN.CL
- ENGLISHFORFUN.CL
- LEARNING4FUN.CL

Todas estas marcas y nombres de dominio demuestran el mejor derecho que les corresponde sobre la expresión en disputa “FRUIT4FUN.CL” toda vez que es fonética y virtualmente semejante a varias de las marcas y nombres de dominio de su propiedad.

Hacen ver que el dominio solicitado corresponde a una expresión creada y pedida como marca por ellos, sustituyendo solamente uno de sus elementos iniciales, sin llegar a constituir un elemento característico propio y diferenciador.

Al ser ellos conocidos en el mercado con las expresiones “TIME FOR FUN” y “TIME 4 FUN”, el dominio pedido por un tercero solo pretende aprovechar el buen nombre de sus marcas.

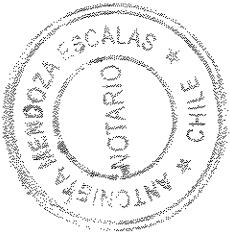
En este sentido, estiman que poseen derechos preexistentes sobre la expresión “FRUIT4FUN.CL”.

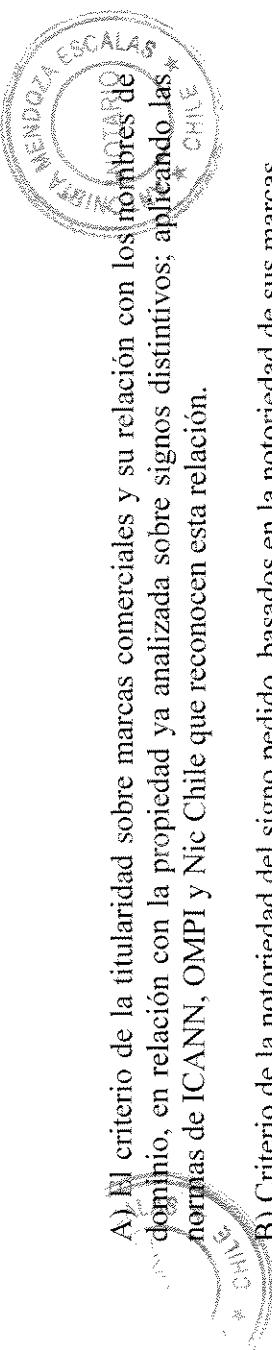
Agregan que en conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la reglamentación de Nic Chile, es de responsabilidad del solicitante que su petición no contrarie derechos válidamente adquiridos por terceros.

Argumentan igualmente que ha habido mala fe por parte del primer solicitante, el cual debe ser condenado en costas, por cuanto la demandada tiene perfecto conocimiento de las actividades del segundo solicitante y su identificación bajo la expresión 4FUN, dada la profusa propaganda que han hecho por años de los eventos y espectáculos que organizan.

Señalan que el único interés del primer solicitante sobre el dominio es obtener un beneficio improcedente a través del mismo, induciendo a error a los usuarios de Internet quienes al ingresar al nombre de dominio de autos creerán lógicamente que contiene información relativa al segundo solicitante.

Como criterios aplicables a la resolución de conflictos por nombres de dominio, piden que se apliquen los siguientes:





A) El criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, en relación con la propiedad ya analizada sobre signos distintivos; aplicando las normas de ICANN, OMPI y Nic Chile que reconocen esta relación.

B) Criterio de la notoriedad del signo pedido, basados en la notoriedad de sus marcas.

C) Criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el cual los beneficia por el hecho de que efectiva y realmente utilizan la expresión “4FUN”, por lo que los usuarios de Internet ya la identifican.

D) Criterio de la creación intelectual del signo pedido, por cuanto ellos son los legítimos creadores del concepto “4FUN”, lo cual les otorga el derecho a usarlo y protegerlo frente a los intentos de terceros de aprovecharse del mismo.

E) Uso efectivo en Internet del signo “4FUN” o “FORFUN”. Sostienen que al entrar al sitio www.t4f.cl, de propiedad del segundo solicitante, se puede apreciar que se encuentra activo y contiene abundante información respecto de su titular.

F) Criterio de la identidad, el cual establece que corresponde asignar el nombre de dominio en disputa a la persona o entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo.

G) Convenio de París, el cual en su artículo 6 bis otorga protección a las marcas notoriamente conocidas y en su artículo 10 bis, sanciona la competencia desleal.

En definitiva solicitan se les asigne el nombre de dominio fruit4fun.cl y se condene en costas a la contraparte.

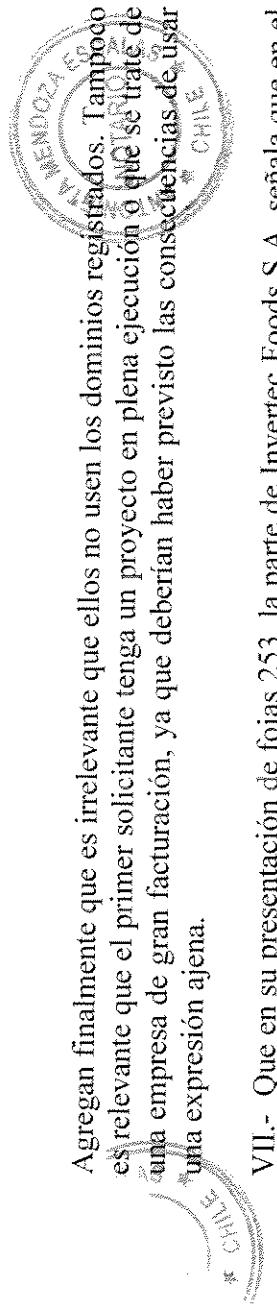
V.- Que en su presentación de fojas 241 y siguiente, la parte de Invertec Foods S.A., evacuando el traslado, señala en primer lugar que la identidad entre el dominio pedido y las marcas comerciales a que alude el segundo solicitante no es tal, porque el nombre de dominio solicitado tiene un elemento diferenciador, como es la palabra FRUIT, que dice relación directa y evoca su marca comercial FRUIT4FUN, enteramente coincidente con el nombre de dominio pedido.

Destacan igualmente que su rubro de actividad son los alimentos, siendo completamente distinto de la actividad de la contraparte, razón por la que su registro no puede “confundir” o pensar que se trata de un sitio de T4FUN Chile.

Ratifican la buena fe con que han procedido, y rechazan las afirmaciones de la contraria que los acusan de manifiesta mala fe, señalando que ello debe ser demostrado y acreditado.

VI.- Que en su escrito de fojas 249, la parte de T4F Chile S.A., evacuando el traslado, señala que la normativa de Nic Chile establece un mecanismo de “oposición” o “solicitud competitiva” y una forma de resolver el conflicto que surja, todo lo cual deroga el principio “first to file” como algo primordial y absoluto. El asunto debe ser resuelto, en consecuencia, en un plano de igualdad de las partes, buscando quien tiene un mejor derecho sobre el dominio pedido.

En cuanto a la afirmación de la contraria en el sentido de que el segundo solicitante no utiliza los dominios de su propiedad y su oposición tendría como propósito impedir el libre ejercicio de una actividad económica, destacan que el artículo 19 N° 21 de la Constitución se refiere a esa garantía, pero agrega que debe ser ejercida “respectando las normas legales que la regulen”; y en este caso se deben considerar las normas del N° 25 del mismo artículo 19 y de la ley N° 19.039 de Propiedad Industrial.



Agresan finalmente que es irrelevante que ellos no usen los dominios registrados. Tampoco es relevante que el primer solicitante tenga un proyecto en plena ejecución o que se trate de una empresa de gran facturación, ya que deberían haber previsto las consecuencias de usar una expresión ajena.

VII.- Que en su presentación de fojas 253, la parte de Invertec Foods S.A. señala que en el escrito mediante el cual evacía el traslado, el segundo solicitante insiste en pretender convencer al tribunal que es el creador del concepto 4FUN, y se arroga un derecho que en realidad no existe, además de pretender que sus marcas tienen el carácter de famosas y notorias.

Hacen ver que ellos son los creadores del nombre de dominio FRUIT4FUN; mismo término que han solicitado registrar como marca comercial, sin que nadie se haya opuesto a su solicitud.

Finalmente, hacen ver que el segundo solicitante no ha acreditado cómo o de que forma el primero habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcarias. Considerar que la protección marcaria podría aplicarse a toda actividad comercial o rubro, implicaría acabar con toda posibilidad de libre competencia.

VIII.- Que con los documentos aportados por el segundo solicitante, se tendrá por acreditado que los señores T4F Chile S.A. son dueños de solo una marca que contiene el elemento 4 FUN, a saber:

- TIME 4 FUN, Registro N° 807.120, inscrita en la clase 41 para identificar “educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales, cine, teatro”, aceptada con protección al conjunto, como consta del documento de fojas 181.

IX.- Que con los documentos aportados por el segundo solicitante, se tendrá por acreditado que los señores T4F Chile S.A. son dueños de los siguientes nombres de dominio que contienen el elemento 4 FUN, a saber:

- TICKET4FUN.CL, documento de fojas 192;
- TICKETS4FUN.CL, documento de fojas 194;
- TKT4FUN.CL, documento de fojas 195;
- TKTS4FUN.CL, documento de fojas 196;
- TIME4FUN.CL, documento de fojas 198, y
- LEARNING4FUN.CL, documento de fojas 201.

X.- Que de los documentos acompañados por el segundo solicitante agregados de fojas 202 a 209, se tendrá por acreditado que los señores T4F Chile S.A. en su publicidad se identifican como “T4F TIME FOR FUN” y no se aprecia ningún uso del concepto “4FUN” como ha sido alegado por esa parte.

XI.- Que el segundo solicitante no ha acreditado la alegada fama o notoriedad de sus marcas, ya que no ha proporcionado antecedentes para inferir que exista un conocimiento masivo de sus signos distintivos.

XII.- Que en tales circunstancias, la protección marcaria de que goza el segundo solicitante está circunscrita exclusivamente al ámbito de protección de cada título y no cabe dar aplicación a lo establecido en el artículo 6 bis del Convenio de París.

XIII.- Que con los dichos del primer solicitante, no controvertidos en autos, y el mérito del documento de fojas 43 y siguientes y el de fojas 243, se tendrá por acreditado que su giro se relaciona con la producción de productos alimenticios.

XIV.- Que en lo que se refiere a los nombres de dominio de propiedad del segundo solicitante, ellos tienen diferencias con el nombre de dominio pedido, las que permiten su correcta identificación, sin peligro de confusión, dado que los términos TICKET TIME y LEARNING, son diferentes de FRUIT, tanto en lo gráfico como en lo fonético.

XV.- Que las alegaciones del segundo solicitante en orden a que la petición del dominio de autos constituye un acto de mala fe por parte del primero, no se pueden fundar en meros supuestos o inferencias y deben ser acreditadas; hecho que no ha ocurrido en la especie.

XVI.- Que tampoco en este caso se puede hablar de competencia, puesto que ambas empresas desarrollan sus actividades en rubros completamente diferentes, tales como la producción de eventos artísticos y la agroindustria.

XVII.- Que, en consecuencia, el uso que podría hacer en ese ámbito del nombre de dominio materia de esta controversia el primer solicitante, no implica una infracción a los derechos marcas del segundo solicitante, ni a otros derechos preexistentes, por lo que tampoco se encuentran en la situación prevista en el artículo 14 de la reglamentación de Nic Chile, que hace de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contrarie 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.

XVIII.- Que en base a la facultad que ha sido otorgada al Árbitro en el número 10 de las normas de procedimiento, fijadas en el comparendo de fojas 19 y 20, que le permite realizar de oficio las diligencias que estime pertinentes para formarse convicción acerca de los hechos, se ha consultado la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, comprobando que las marcas pedidas y en tramitación por parte de Invertree Foods S.A., se encuentran ya registradas, conforme al siguiente detalle:

FRUIT 4 FUN, Solicitud 923.417, corresponde al Registro N° 917.158;
FRUIT 4 FUN, Solicitud 923.418, corresponde al Registro N° 917.159; y
FRUIT 4 FUN, Solicitud 923.419, corresponde al Registro N° 917.160.

XIX.- Que si bien el hecho de la materialización del registro de las marcas de propiedad del primer solicitante es posterior a la presentación de las solicitudes del dominio en disputa, es consistente y corrobora la argumentación sostenida en esta sentencia; en cuanto a que el uso de la expresión “FRUIT 4 FUN”, o “FRUIT4FUN” por parte del primer solicitante, no constituye una infracción a las marcas registradas del segundo solicitante.

Es más, si se resolviera en contrario, se daría la situación absurda de que al primer solicitante se le hubiera impedido el uso de una expresión como nombre de dominio; en circunstancias que el mismo tiene un derecho de propiedad sobre el mismo término, para usarla como marca comercial, constituido en conformidad a la ley. Aquello repugna a los criterios de lógica y equidad que deben inspirar esta resolución.

XX.- Que, en consecuencia, el segundo solicitante no ha acreditado tener un mejor derecho al nombre de dominio que el primero.

XXI.- Que, por su parte, el primer solicitante ha formulado una petición que se considera legítima, desde el momento que no interfiere con derechos marcas de terceros; corresponde a una explotación efectiva de un negocio lícito y ha solicitado y obtenido su protección como marca comercial, como consta de los documentos agregados a fojas 24, 25 y 26, solicitudes que no tuvieron oposiciones de terceros y que ya se encuentran registradas.

XXII.- Que en lo tocante a la petición de condena en costas formulada por ambas partes, se aprecia que no se dan los presupuestos de la última parte del inciso final del artículo 8 del Anexo 1 Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, que establece: “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.”

XXIII.- Que, en efecto, la petición de condena en costas formulada por el segundo solicitante será rechazada, dado que también será denegada su demanda; y la petición formulada por el primer solicitante será rechazada igualmente por cuanto no hay en el proceso antecedentes que permitan concluir que el segundo solicitante ha actuado de mala fe o sin motivo para litigar.

XXIV.- Que, en consecuencia, los honorarios arbitrales se mantendrán de cargo del segundo solicitante, de acuerdo con la regla general aplicable en estos casos y, en lo restante, cada parte deberá pagar sus costas.

RESUELVO:

I.- Rechazar la solicitud de T4F Chile S.A., RUT N° 76.065.646-1, para la inscripción del nombre de dominio fruit4fun.cl.-

II.- Acoger la solicitud de Invertec Foods S.A., RUT N° 96.528.740-K, y asignarle en forma definitiva el nombre de dominio fruit4fun.cl.-

III.- Rechazar la petición de condena en costas formulada recíprocamente por ambas partes en contra de la otra.

Autorícese la sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo previsto en el inciso final del Artículo 640 del Código de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverría Bunster

Autorizo la firma de don Andrés Echeverría Bunster, cédula nacional de identidad N° 5.199.640-2.

Santiago, 4 de Julio de 2011.

