Santiago, 14 de Julio de dos mil nueve:

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Non pres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "haze.cl", siendo partes MATÍAS RODRIGO KARSTEGL DÍAZ, domiciliado en Avenida Bilbao N° 6047, La Reina, Santiago y RECKITT & COLMAN(overseas) LTDA., domiciliada en calle Hendaya N° 60, piso 4, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistió personalmente el Primer Solicitante y el Segundo Solicitante representado por Fernando Ponce Sáez. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

<u>CUARTO:</u> Que, constando que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante presentó solicitud de asignación de nombre de dominio y acompañó documentos. Los argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:

a. El Primer solicitante señala que el nombre de dominio Haze.cl, es nombre de una micro empresa de servicios que se inauguró a partir del año 2008, la cual se especializa en ofrecer productos de excelente calidad y un servicio de primera relacionado con; la creación de sitios Web personalizados; Posicionamiento;

- b. En su caso, el nombre Haze proviene de una canción llamada "Purple Haze" de Jimmy Hendrix, y considerando que es una palabra del ingles de uso común y que dicho dominio no se encontraba inscrito en NIC Chile decidió a utilizar dicho nombre para su empresa y adquiriendo inmediatamente el dominio .cl.
- c. A mayor abundamiento, realizó un breve estudio del dominio a nivel de mundial, en el cual comprobé que Haze era una palabra genérica de uso común existiendo sitios y dominios que van desde la pagina creada por el rapero español Haze (www.elhaze.com) pasando por la pagina del juego electrónico Haze (www.hazegame.com).
- d. Actualmente este nombre, ya respalda su línea de productos y servicios, además, ya se tienen contratados los servicios de WEB hosting, a partir del 1 de enero del 2009, ha levantado una pagina WEB para que sus clientes actuales y potenciales puedan ver y revisar su cartera de servicios y productos, es más, ellos actualmente pueden tomar contacto con el primer solicitante en su correo electrónico Matias@haze.cl.
- e. A forma de respaldo de la información que les he entregado puedo indicarles que con este nombre, se han creado los siguientes sitios WEB: www.Smash.cl; www.Smash.cl; www.motoviajeros.cl En Reparación; www.duffeventos.cl en desarrollo véase en http://duff.haze.cl y www.speedsushi.cl en desarrollo véase en http://sushi.haze.cl.
- f. Se encuentran en desarrollo: Fyahsechon; NaturaPearl.cl; Mokart.
- g. Como desprende de la presente, no es intención de su empresa intervenir en la línea de productos de la empresa Reckitt & Colman, simplemente se pretende desarrollar una microempresa con dicho nombre.
- h. Por otro lado, siendo la palabra HAZE de uso genérico y común, y no habiendo sido inscrita previamente por la empresa RECKITT & COLMAN es libertad de cualquier persona o empresa el utilizarlo libremente, mientras no se vulneren derechos de marca o propiedad intelectual, lo cual claramente no sucede en este caso.
- El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:
- 1) Screenshots de la pagina <u>www.haze.cl</u>.
- 2) Screenshots de la pagina www.speedsushi.cl.
- 3) Screenshots de la pagina <u>www.hotelreydonfelipe.cl</u>.

7) Screenshots de la pagina <u>www.duffeventos.cl</u>

<u>SEXTO:</u> Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante presentó demanda de mejor derecho y acompañó documentos. Los argumentos en que se fundan sus pretensiones son los siguientes:

a. Solicitó que este caso sea evaluado más allá del principio FIRST COME FIRST SERVED, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas allá del criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho".

b. Su representada es una reconocida empresa internacional y en ese carácter es dueña de la serie de productos HAZE cuya designación a protegido a través de sus marca comerciales "HAZE" y otras que incluyen dicho término, a saber; HAZE CHICLE GUM KIDS, N° de registro 747936; SECRETOS HAZE DEL CAMPO, N° de registro 681553; SECRETOS HAZE DEL CAMPO Nº de registro 680732; HAZE BY AIR WICK, N° de registro 667513; HAZE BY AIR WICK, N° de registro 667512; HAZE BY AIR WICK, N° de registro 667511; HAZE BY AIR WICK, N° de registro 667510; HAZE BY AIR WICK, N° de registro 667509; HAZE, N° de registro 584137; HAZE DOBLE ACCION, N° de registro 559016; HAZE DOBLE ACCION GEL COMPACTO, Nº de registro 546282; HAZE DOBLE ACCION GEL COMPACTO, N° de registro 546280; HAZE, FRAGANCIAS QUE CAMBIAN EL MUNDO, Nº de registro 544340; HAZE, FRAGANCIAS QUE CAMBIAN TU VIDA, N° de registro 544341; SECRETOS HAZE DEL CAMPO, N° de registro 543480; HAZE SECRETOS AROMATHERAPY, N° de registro 543612; HAZE SECRETOS AROMATHERAPY, Ν° de registro 543610; HAZE **SECRETOS** AROMATHERAPY, N° de registro 543609; HAZE SECRETOS DEL CAMPO FOR AMBIENCE CREATION, N° de registro 543608; HAZE SECRETOS DEL CAMPO FOR AMBIENCE CREATION, N° de registro 543607; HAZE SECRETOS DEL CAMPO FOR AMBIENCE CREATION registrada a nombre de RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LTD., N° de registro 543606; HAZE INCIENSO, N° de registro 542644; HAZE INCIENSO., N° de registro 542643; HAZE INCIENSO, N° de registro 543076; HAZE, N° de registro 543074; HAZE, N° de registro 543075; HAZE FRAGANCIA ACTIVA, N° de registro

- c. El concepto HAZE.CL no solamente se estructura en base a la marca comercial que identifica en el mercado a mi mandante, sino se está utilizando una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión.
- d. En este sentido, estimamos que el hecho de la igualdad de conceptos, el cual será abordado posteriormente, es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante.
- e. Se debe reiterar el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de mi representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por mi mandante.
- f. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.
- g. El punto central de la argumentación es que la identidad de una organización por ley y por sentido común sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones.
- h. Si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio.
- i. Se debe tener presente 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
- j. La identidad mencionada se estructura **a nivel fonético y gráfico**, frente a las marcas HAZE de su representada.

2.- Informe de marcas HAZE y relacionadas de nuestra representada.

<u>séptimo</u>: Que, este Tribunal tuvo por interpuestas las demandas y pretensiones por asignación de nombre de dominio, tuvo por acompañados los documentos presentados y dio traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a sus contrapartes respectivas.

<u>OCTAVO:</u> Que, el Segundo Solicitante evacuó el traslado conferido, señalando los siguientes argumentos:

- a. Que la demandante está solicitando como nombre de dominio la marca de su representada, la que pretende utilizar para desarrollar un sitio web.
- b. Que su representada es titular de las marcas HAZE famosas y notorias a lo largo de años lo que es un hecho público y notorio.
- c. Que la parte contraria no ha acreditado tener un derecho de propiedad sobre el término como si ha acreditado su parte.
- d. HAZE no es una palabra de uso común como señala la contraria, más aún es desconocida en nuestro medio y se asocia por la generalidad de la gente a los productos HAZE de su cliente
- e. De asignarse a la contraria se generará, claramente, confusión y error en el público consumidor pues de llegar por ej. un correo electrónico desde xxxxxxx@haze.cl se creerá, inmediatamente, que proviene de su representada.
- f. Por anterioridad registral de las marcas, por presencia anterior y por derecho de propiedad industrial constituido a favor de su parte el nombre de dominio le debe ser asignado.

NOVENO: Que este Tribunal, atendiendo al mérito de autos, citó a las partes a oír sentencia.

<u>**DÉCIMO:**</u> El Primer Solicitante solicitó a este Tribunal tener presente como medida para mejor resolver que:

- 6 ARBITO .
- a. El segundo solicitante pretende obtener su asignación sustentando su solicitud en que supuestamente posee un mejor derecho, atendidas las circunstancias que esgrime en esa presentación.
- b. Durante este litigio se ha demostrado que no ha existido mala fe de su parte al solicitar la asignación de nombre de dominio, motivo por el que salvo prueba en contrario, deberá respetarse su derecho en tanto primer solicitante en aplicación del principio mundialmente conocido como "First come, First served" o "first como, first basis".
- c. No obstante que esta parte se encuentra en conocimiento y comparte el hecho que no se trate de un principio absoluto, seguramente el señor árbitro estará de acuerdo en el hecho que éste debe recibir aplicación en todos aquellos casos en que no se logre acreditar la mala fe del primer solicitante o, en su defecto, la vulneración de alguna norma aplicable a la materia.
- d. Su representado ha actuado de buena fe y mi pretensión sobre el nombre de dominio obedece a intereses absolutamente legítimos que en nada atentan contra derecho alguno del segundo solicitante. Su actuar no corresponde a una conducta abusiva como pretende la contraria, sino que se enmarca en un objetivo comercial lícito y de sana competencia empresarial.
- e. De este modo, le correspondería en las instancias procesales respectivas acreditar los supuestos necesarios para desvirtuar la legítima aplicación del principio de protección de los derechos del primer solicitante, lo que no hizo.
- f. Importante es considerar que el rubro de su empresa en relación con el giro de la segunda solicitante, no guarda vinculación directa ni indirecta, de modo que su solicitud mal puede haber tenido por objeto la obtención de una ventaja ilegítima a su favor. Esto, debido que de nada le sirve la utilización de su supuesto nombre para obtener que el público prefiera sus productos.
- g. Por esta misma circunstancia, tampoco puede esgrimirse que pueda producirse algún tipo de perjuicio a la sociedad referida. En este sentido, debe concluirse que se trata de dos coberturas comerciales absolutamente distintas que en nada se benefician o perjudican entre sí.

- h. Lo anterior debe entenderse acreditado, toda vez que resulta plenamente aplicable a este caso, la clasificación internacional de productos y servicios del arreglo de Niza. Basta revisar brevemente estos antecedentes públicos para determinar con plena seguridad que sus servicios se encuentran en la clase 32, 42 y 45, en tanto los productos de la contraria se encuentran en clases absolutamente diversas.
- i. Existe variada legislación tanto chilena como comparada para el registro y protección de las marcas comerciales que permite la coexistencia pacífica de dos signos idénticos a nombre de distintos titulares, en la medida que éstos se encuentren registrados para distinguir coberturas que no guarda relación entre ellas, sea por la naturaleza de los productos, servicios o establecimientos a que se refieren, o sea por la utilidad que prestan dichos productos, servicios o establecimientos.
- j) Señala que, si bien la sociedad no ha acreditado a través de ningún medio de prueba ser poseedora de una marca comercial con el nombre que nos convoca, aún cuando ello suceda, en nada obstaría su derecho puesto que se ha resuelto reiteradamente que el espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el carácter de especialidad marcaria, no se puede pretender un derecho per-se sobre una denominación en Internet por el sólo hecho de tener una marca comercial, menos aún cuando esa marca no se encuentra inscrita en la clase correspondiente a los servicios prestados por el suscrito, servicios que dicen relación directa e inmediata con el registro de dominio de autos.

<u>UNDÉCIMO</u>: El Segundo Solicitante solicitó a este Tribunal tener presente como medida para mejor resolver que:

- a. Que la parte contraria ha hecho valer impresiones de sitios Web que no tienen relación con lo que se discute en auto y no ha acreditado tener un derecho exclusivo de carácter patrimonial sobre el nombre de dominio de autos.
- b. Su representada ha acreditado tener derechos de propiedad industrial, exclusivos y excluyentes sobre el nombre de dominio de autos que coincide exactamente con sus marcas (que constituyen una verdadera familia de marcas

- c. La parte contraria se vale exclusivamente de sus palabras para fundamentar sus pretensiones sin acreditarlas más que con unas impresiones de sitios Web que nada dicen con lo que se discute en autos.
- d. La parte contraria habla de pretensión sin marcas, sin razón social, sin nombre comercial, es decir sin nada que acredite un mejor derecho sobre el nombre de dominio.
- e. Su representada ha acreditado tener marcas de sus productos famosísimos HAZE en el mercado nacional lo que constituye un hecho público en los supermercados del país y en comerciales de Tv.
- f. Es claro que HAZE es una marca reconocida, aún por la parte contraria, y que por tanto no puede asignarse el nombre de dominio a la contraria pues se llevará a confusión al público consumidor, creyendo que el sitio Web o eventualmente los correos electrónicos que vienen de la casilla xxxx@haze.cl provienen de su representada, en el caso de asignarse el dominio a la contraria.
- g. Vuelven a señalar que la contraria no ha acreditado derechos exclusivos que constituyan un mejor derecho, no obsta a que la contraria pueda pedir nombres de dominio para su empresa pero no debe afectar derechos de terceros como expresamente manda la reglamentación de NIC CHILE.

CONSIDERANDO:

<u>DUODÉCIMO</u>: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, los que fueron presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

<u>DÉCIMO TERCERO</u>: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis de los documentos y argumentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas

<u>DÉCIMO CUARTO</u>: Que, siendo efectivo que MATÍAS RODRIGO KARSTEGL DÍAZ fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, más no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

<u>DÉCIMO QUINTO:</u> Que, en cuanto al interés del Primer Solicitante, éste sostiene que su interés en el nombre de dominio en disputa es utilizarlo para identificar en la Web una micro empresa orientada a la prestación de servicios de creación de sitios Web especializados, posicionamiento, marketing, pregnancia, imagen, comunicaciones, mantención, creación de logos, publicidad, seguridad de sitios web.

<u>DÉCIMO SEXTO</u>: Que, en relación con el Segundo de los solicitantes, **RECKITT & COLMAN (overseas) LTDA.**, queda acreditado a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada, que es titular de alrededor de 30 marcas comerciales que contienen la expresión "haze". A mayor abundamiento, cabe destacar que dicha expresión corresponde uno de los productos que ella produce y comercializa mundialmente. De lo anteriormente señalado, y de sus propios dichos, se desprende entonces que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web, evitar la posibilidad de dilución marcaria, y la confusión de los consumidores.

<u>DÉCIMO SÉPTIMO</u>: Que como puede apreciarse existe una identidad fonética y visual absoluta entre el nombre de dominio en disputa "haze.cl" y las marcas comerciales registrada del segundo solicitante "HAZE", el nombre de dominio en disputa no constituye un elementos diferenciador adecuado y suficiente para distinguirlo de las marcas, productos que es titular el Segundo Solicitante.

<u>DECIMO OCTAVO</u>: Que sin otro tipo de razones que las ya expuestas, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, y el sustento de

legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero como marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente.

<u>DÉCIMO NOVENO</u>: Que, así las cosas, y ante una posible situación que induzca a errores al público consumidor es necesario realizar un análisis de los argumentos del primer solicitante, más allá del criterio de preferencia temporal, toda vez que los primeros antecedentes del conflicto revelan una colisión real de intereses entre ambos solicitantes.

<u>VIGESIMO</u>: Que, a juicio de este Tribunal, no consta fehaciente y suficientemente en estos autos la existencia de un interés comercial suficiente del Primer Solicitante respecto del nombre de dominio en disputa, así como la actividad real que desarrolla y a que hace alusión en su presentación.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, tomando en consideración la actividad desarrollada a través de la expresión "haze" por el Segundo Solicitante, este sentenciador estima que, de asignarse el nombre de dominio al Primer Solicitante, podría producirse el fenómeno de que quienes ingresen a la página Web a través del nombre de dominio en disputa, piensen que en dicho sitio encontrarán los productos de "RECKITT & COLMAN(OVERSEAS) LTDA", quien además ha acreditado tener productos relacionados a la expresión "HAZE". En este sentido, este Tribunal estima que asignar el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante ocasionaría todo tipo de confusiones y equivocaciones entre los usuarios de la Web, razón por la cual este sentenciador se inclina a otorgar la debida protección jurídica al Segundo Solicitante.

VIGÉSIMO SEGUNDO:

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil.

RESUELVO:

1) Asígnese el nombre de dominio "haze.cl" al <u>Segundo Solicitante</u>, RECKITT & COLMAN(overseas), domiciliada en calle Hendaya N° 60, piso 4, Las Condes,

2) Rechazar las objeciones de los documentos deducidas por el Primer y Segundo Solicitante de autos, en atención a la naturaleza de este proceso y las facultades de este sentenciador para ponderar la prueba rendida.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol Nº 21-2009

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Alfredo Guzmán Pérez.