TRIBUNAL ARBITRAL
CRISTIAN SAIEH MENA

BILINKA LICHNOVSKY VALDES v. EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A.

Causa Rol No. 04-2012

Santiago, 07 de mayo de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de 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 Nombres 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 solicitud de inscripción del nombre de dominio "**snack.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, doña **BILINKA LICHNOVSKY VALDES**, con domicilio en Los Militares, número 5800, departamento 94, comuna de Las Condes, Santiago; y como segundo solicitante, **EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A.**, con domicilio en Avenida Isidora Goyenechea 2800, oficina 4201, comuna de Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco número 5561, Piso 9, Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación compareció sólo el segundo solicitante, debidamente representado por doña Mercedes Valdivieso

Prado, quién acreditó su representación en la referida actuación. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante presentó demanda arbitral por asignación del nombre de dominio en conflicto, alegando en lo medular lo siguiente:

- Que EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A., es una empresa chilena, filial de PEPSICO INC., compañía multinacional de origen estadounidense, fundada en 1890 y que se dedica a la manufactura, comercialización y distribución de bebidas y aperitivos alimenticios, estos últimos también conocidos bajo el nombre de "snack food". Al respecto, agrega, que PEPSICO INC. tiene presencia en todo el mundo, llevando sus productos a caso todos los países del orbe. En Chile, EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A., es la filial encargada de distribuir y comercializar algunos de sus productos de tipo snack o aperitivo, tales como DORITOS, CHEETOS, LAY'S, entre otros, todas marcas que son reconocidas por el público consumidor, lo que posiciona al segundo solicitante como líder en el mercado de los snacks.
- Que con motivo de resguardar sus derechos de propiedad industrial, su representado inscribió el dominio **snacks.cl,** el 18 de febrero de 2011, el que es cuasi-idéntico al nombre de dominio en disputa **snack.cl.** Así mismo, con fecha 27 de junio de 2011, su representado inscribió el dominio **todosnack.cl,** el que contiene íntegramente la palabra SNACK, como así también, distintos registros marcarios de propiedad del segundo solicitante, ya sea de PEPSICO INC. o de EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A., que poseen la expresión SNACK.

- Con lo anterior, de otorgarse el nombre de dominio en disputa a BILINKA LICHNOVSKY VALDES, resultará un perjuicio a los derechos del segundo solicitante sobre su dominio snack.cl y todosnack.cl, y de las marcas que poseen la expresión SNACK, todo lo cual evidencia un mejor derecho de su representada sobre el dominio.
- Que en conformidad al principio *"first come, first served",* y según sostiene Rodrigo Moretti Oyarzún, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo o posteriores solicitantes acrediten o demuestren tener un mejor derecho aún. Esto último es lo que ocurriría en autos, es decir, su representada, es quién tendría mejor derecho sobre el dominio snack.cl, toda vez que es titular de los dominio "snacks.cl" y "todosnack.cl", además de que su mandante, EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A., incluye la expresión SNACK, en su razón social, y además es titular de marcas que incluyen la referida expresión, como es el caso de los siguientes registros: N° 782389, "¡TODO EN UNO! SNACK MIX EVERCRISP", N° 782390 "¡TODO EN UNO! SNACK MIX EVERCRISP", y N° 923738, "SNACK AROUND".
- Que el primer solicitante ha solicitado un nombre de dominio sobre el cual, su representada, tiene derechos preferentes y válidamente adquiridos, por lo que sería evidente que ésta cuenta con un mejor derecho, en especial por el hecho de que su mandante es titular de un nombre de dominio prácticamente idéntico al que está en disputa, y de otro que contiene íntegramente la palabra objeto de este conflicto, además de que su representada es reconocida como comercializadora de snacks, e incluso su propio nombre comercial contiene la palabra SNACK, y por último, cuenta con marcas comerciales registradas que también contienen la expresión SNACK.
- Además, señala el segundo solicitante, la finalidad del nombre de dominio es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea ésta, natural o jurídica, la cual adquiere en forma exclusiva y excluyente el derecho sobre el nombre de dominio por el cual será reconocido por los usuarios de Internet. Por lo anterior, y en

especial atención a que su mandante tiene a su haber el nombre de dominio, virtualmente parecido al del conflicto de autos, snacks.cl y todosnack.cl, y las marcas registradas, no puede pretender el primer solicitante el dominio, menos si existe la semejanza señalada. Su mandante tiene derechos previamente adquiridos, con evidentes similitudes al nombre de dominio en disputa.

- A lo ya señalado, se debe agregar también, que uno de los criterios que se debe aplicar para resolver los conflictos como el de autos, es la relación que existe entre el antecedente marcario y los nombres de dominio, lo que ha llevado a los Arbitros encargados a de resolver los conflictos sobre asignación de nombres de dominio, a señalar como argumento central, que las marcas comerciales ya registradas permiten a los usuarios a relacionar un producto o servicio con el titular de dicha marca.
- Que, su representado, cuenta con un legítimo interés en el nombre de dominio en disputa, lo que advierte por el hecho de tener registrado a su nombre los dominio snacks.cl y todosnack.cl, como así mismo, las marcas comerciales que contienen íntegramente la expresión SNACK, además de que el nombre de dominio se encuentra señalado en forma íntegra en la razón social de su mandante.

El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Impresión de la página web www.nic.cl en laque se acredita que EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A., tiene titularidad sobre el nombre de dominio snacks.cl.
2. Impresión de la página web www.nic.cl en laque se acredita que EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A., tiene titularidad sobre el nombre de dominio todosnack.cl
3. Impresión de la página web de INAPI en laque se acredita que EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A., tiene titularidad sobre los siguientes registros marcarios:

- ¡TODO EN UNO! SNACK MIX EVERCRISP, registro N° 782.389.
- ¡TODO EN UNO! SNACK MIX EVERCRISP, registro N° 782.390.
- SNACK AROUND, registro N° 923.738.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda por asignación de nombre de dominio presentada por el segundo solicitante, tuvo por acompañados con citación los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al Primer Solicitante.

SÉPTIMO: Que, dentro de plazo, el primer solicitante, presentó escrito de con sus razonamientos de por qué Evercrisp Snack Productos de Chile puede mantener su dominio snacks.cl, argumentando en lo medular y sustancial lo siguiente:

- Que adquirió el nombre de dominio en disputa en forma proactiva, mientras que el segundo solicitante lo ha hecho en forma reactiva, ya que todo nombre que se relaciona a PEPSICO lo adquieren.
- Qué el segundo solicitante adquirió el nombre de dominio snacks.cl con fecha 18 de febrero de 2011, por lo que le extraña que no haya adquirido también el nombre de dominio en disputa.
- Que el segundo solicitante es dueño del nombre snacks.cl y snacks.com, por lo que se cuestiona el hecho de que si quiere adjudicarse el nombre de dominio en disputa, no tenga inscrito también el dominio snack.com.
- Que el nombre de dominio snacks.cl no está siendo utilizado por el segundo solicitante, mientras que la primera solicitante sí le podrá dar un uso al nombre de dominio en disputa.
- Que la marca snacks no se encuentra registrada por el segundo solicitante, y que la marca snacks se encuentra registrada por un tercero distinto a las partes de este juicio.

El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Impresión sitio web www.nic.cl.
2. Impresión sitio web www.snacks.com

3. Impresión sitio web www.snack.com.
4. Impresiones sitios web www.snacks.mx.
5. Impresión sitio web www.snacks.cl.
6. Impresiones del sitio web www.inapi.cl

OCTAVO: Que, este Tribunal tuvo por presentado el escrito de la primera solicitante, y tuvo por acompañados con citación, los documentos presentados y dio traslado de la presentación al segundo solicitante.

NOVENO: Que, encontrándose dentro de plazo, el segundo solicitante evacuó el traslado conferido, señalando en lo medular los siguientes argumentos:

- Que los argumentos esgrimidos por la primera solicitante, no son suficientes para acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.
- Que el principio *"first come first served",* no es procedente en este caso, toda vez que debe conjugarse con los principios de la teoría del mejor derecho, legítimo interés y buena fe. Desde el referido punto de vista, es posible observar que su representada tiene un mejor derecho a ser titular del dominio en disputa, lo que se corrobora con la existencia de los dominios y antecedentes marcarios que tiene a su haber.
- Que de conformidad a los dichos de la primera solicitante en cuanto a por qué no inscribieron el nombre de dominio en disputa, en circunstancias de que el dominio snacks.cl, fue inscrito el 18 de febrero de 2011, señala que de conformidad al artículo 10 de la reglamentación de NIC Chile, disponía del plazo de 30 días para presentar una solicitud competitiva, en caso de estimar que sus derechos se vieran afectados por el primer solicitante. En este sentido, el interés de su representada se traduce en el hecho de haber adquirido el dominio snacks.cl.
- Que en cuanto al no uso del dominio snacks.cl en la actualidad, se produce por que el referido dominio corresponde a una estrategia comercial de su mandante, por lo que su uso se efectuará oportunamente.

- Finalmente agrega que por prohibición legal, establecida en el artículo 20 letra e) de la ley 19.039, para este caso específico, los productos que corresponden a las clases 29 y 30, que son los ofrecidos por EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A., no pueden ser registrados bajo la marca SNACK o SNACKS, ya que son descriptivos de los productos que comercializa su mandante, y son además indicativas o de uso común en el mercado, por lo que para la clase de productos señalada, nadie puede inscribir como marca SNACK o SNACKS, y así se demuestra en el caso que señala la primera solicitante, toda vez que SNACK es una marca registrada para productos de una clase distinta a los que ofrece su el segundo solicitante, que no son descriptivos, indicativos o de uso común en relación a la cobertura que se solicita.

DÉCIMO: Que se tuvo por evacuado el traslado conferido al segundo solicitante.

UNDECIMO: Que el primer solicitante no evacuó el traslado conferido.

DECIMO SEGUNDO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO,

DÉCIMO TERCERO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO CUARTO: 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 preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de

buena fe y motivados por un interés comercial legítimo, pero de distinta consistencia.

DÉCIMO QUINTO: Que, la finalidad del nombre de dominio es, primordialmente, la de proteger al público y a los consumidores de la confusión sobre la procedencia y calidad de determinados productos y servicios, además de permitirles tener acceso a través de la Web, a información relacionada con los productos identificados a través del nombre de dominio en cuestión

DÉCIMO SEXTO: Que, siendo efectivo que doña BILINKA LICHNOVSKY VALDES, fue la primer solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "*First come first served*" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá abocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO SEPTIMO: Que, a través de los documentos acompañados por la primera solicitante, no queda suficientemente acreditado el fin por el que ha solicitado el nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada en autos, que es titular de la familia de marcas "SNACK" y sus derivados, todos ellos individualizados en sus presentaciones, para las clases 29 y 30, y de los nombres de dominio snacks.cl y todosnack.cl. De lo anteriormente señalado se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la web y evitar la posibilidad de dilución marcaria y confusión.

DÉCIMO NOVENO: Que, conforme a los elementos de prueba no objetados, y aportados por ambas partes, no queda claramente acreditada la actividad que desarrolla la primera solicitante, mientras que el ámbito de actividad del segundo

solicitante es la manufactura, comercialización y distribución de productos alimenticios.

VIGESIMO: Que, adicionalmente, es menester determinar si mediante alguna de las solicitudes en conflicto se infringen o no derechos válidamente adquiridos por terceros, debiendo limitarse el análisis, para estos efectos, únicamente a los posibles derechos válidamente adquiridos por las partes de autos, ya que a ellas se limita la controversia.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en relación a una solicitud de nombre de dominio, este sentenciador entiende que puede afectar derechos válidamente adquiridos por otro solicitante cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber, (i) que uno de los solicitantes en controversia sea titular de algún derecho válidamente adquirido sobre un nombre y sostener un interés legítimo en el nombre de dominio litigioso; y (ii) que la contraparte carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que pudiere ser reproducido o reflejado a través del nombre de dominio disputado

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en autos no se ha acreditado un interés legítimo por parte del primer solicitante, sobre la expresión "SNACK". En efecto, no se acompañó en autos presentación alguna que permita establecerlo, y a mayor abundamiento, efectuando este Arbitro una inspección personal en la página web www.snack.cl, se ha podido determinar fehacientemente que la primera solicitante, no tiene activo el DNS en conflicto.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, según se encuentra ampliamente acreditado en autos, el segundo solicitante es titular de las marcas "¡TODO EN UNO! SNACK MIX EVERCRISP" y "SNACK AROUND" registrada a su nombre en Chile, signo el cual ha dado lugar a una familia de marcas comerciales. Asimismo, EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A., es titular de nombres de dominio que contienen la expresión "snack", como es el caso de "snacks.cl" y "todosnack.cl". En

consecuencia, se concluye que el Segundo Solicitante detenta un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa **“snack.cl”**.

VIGESIMO CUARTO: Que, a mayor abundamiento, tampoco se logró acreditar por parte de la primera solicitante el hecho de ser reconocida en el mercado por el nombre “SNACK” o que tenga un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa, lo que sí ha logrado acreditar el segundo solicitante, tomando en consideración, el uso de los nombres de dominio que registra a su haber, lo que permite concluir a este sentenciador, que de asignarse el nombre de dominio en disputa a la primera solicitante, el segundo solicitante, EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A., se verá afectado en sus derechos, y se podría producirse confusión entre los consumidores que busquen información acerca de los productos o servicios de este último.

VIGESIMO QUINTO: Que, desde el punto de vista de la composición de la expresión en pugna, en especial con el nombre de dominio “snacks.cl”, por el cual ha probado ser reconocido en Internet el segundo solicitante, se puede determinar, que la letra “**S**” no constituye un diferenciador suficiente con el dominio en disputa “SNACK.CL”, por lo que se deberá otorgar la protección necesaria para que los usuarios de Internet no incurran en errores o confusiones, en relación a los productos o servicios de EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A.

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio **“snack.cl”** al segundo solicitante, **EVERCRISP SNACK PRODUCTOS DE CHILE S.A.**, con domicilio en Avenida Isidora Goyenechea 2800, oficina 4201, comuna de Las Condes, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

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

<u>TRIBUNAL ARBITRAL</u>
CRISTIAN SAIEH MENA

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

Rol N° 04 – 2012

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2012.05.07 16:20:06 -04'00'

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.