MAT: Asignación de nombre de dominio **"vivo.cl"**

Santiago, veintinueve de Septiembre de dos mil ocho.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF08989 de fecha 14 de Mayo de 2008, 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 inscripción del nombre de dominio **"vivo.cl";** entre Luitzen Aant Beiboer y Empresas Carozzi S.A.;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y la función encomendada, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 23 de Mayo de 2008, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 05 de Junio de 2008 a las 12:00 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 05 de Junio de 2008, sólo con la asistencia del representante del segundo solicitante, Empresas Carozzi S.A., doña Mariana Simián Déjean, quien acreditó poder suficiente;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Empresasa Carozzi S.A. oportunamente hizo valer ante este Tribunal

Arbitral sus pretensiones de mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, fundado esencialmente en los siguientes antecedentes: a) Que Empresas Carozzi S.A. es una empresa tradicional chilena, dedicada a la producción de una amplia gama de alimentos, extendiendo su presencia a nivel internacional y en los mercados más importantes; b) Que recientemente, Empresas Carozzi S.A. ha creado la marca "VIVO", la cual va enfocada al desarrollo de una serie de productos alimenticios destinada a los que buscan una alimentación saludable; c) Que la introducción de esta marca ha involucrado un gran despliegue publicitario, tanto para posicionar los productos en el mercado, como en la presentación de las marcas comerciales y frases de propaganda; d) Que a la fecha tiene registradas a su nombre las siguientes marcas comerciales: "VIVO", Reg. Nº 679.761, productos de clase 30; Reg. Nº 778.302, productos de clase 29; Reg. 778.303, productos de clase 32; Reg. Nº 818.881, productos de clase 32; Reg. Nº 818.882, productos de clase 32; Reg. Nº 818.883, productos de clase 32; DESDE HOY VIVO MEJOR, Reg. Nº 815.462, productos clase 29; Reg. Nº 815.463, productos clase 30; Reg. Nº 815.464, productos clase 32; y e) Que asimismo se encuentran actualmente solicitadas y en trámite las siguientes marcas: "VIVO", Nº 807.270, clase 30; Nº 807.271, clase 30; Nº 807.272, clase 30; Nº 807.273, clase 30; f) Que además de lo anterior, el segundo solicitante es titular de los siguientes nombres de dominio: "vivomejor.cl"; "vivocarozzi.cl" y "desdehoyvivomejor.cl"; g) Que, en consecuencia, la denominación VIVO corresponde a una creación del segundo solicitante para distinguir productos alimenticios, la que conjuntamente con las frases de propaganda, se encuentran protegidas como marcas comerciales y ellas son actualmente usadas en el mercado para distinguir ese tipo de productos, lo cual le otorga un interés legítimo para solicitar el nombre de dominio en disputa, h) Finalmente, si bien el primer solicitante puede alegar el principio "first

come, first served" como presunción de mejor derecho para la asignación del dominio "vivo.cl", esta es desvirtuada, tal como ocurre en autos, al acreditar Empresas Carozzi S.A., mediante las pruebas acompañadas, tener un interés legítimo en la asignación del nombre de dominio que coincide con las marcas que distinguen su actividad económica;

6.- La parte de Empresas Carozzi S.A. acompañó a este Tribunal, para acreditar sus alegaciones, copias de impresiones obtenidas del sitio web "www.dpi.cl" que acreditan la propiedad sobre las referidas marcas comerciales; copia de solicitudes en trámite sobre las mismas ya referidas; y copias obtenidas del sitio web www.nic.cl que acreditan la propiedad sobre los nombres de dominio ya señalados;

7.- Por resolución de fecha 26 de Junio de 2008, el Tribunal tuvo por presentada la demanda de mejor derecho de Empresas Carozzi S.A., y habiendo transcurrido el plazo para la presentación del primer solicitante don Luitzen Aant Beiboer, sin que ello haya ocurrido, se le tuvo en rebeldía. De la presentación de Empresas Carozzi S.A., se dio traslado por el plazo de 5 días;

8.- No obstante la ausencia de demanda del primer solicitante, dentro del último de los plazos señalados, éste evacuó el traslado de la demanda de Empresas Carozzi S.A, fundado esencialmente en los siguientes antecedentes: a) Que por ser la primera persona en solicitar el nombre de dominio "vivo.cl", goza de la presunción de aplicación internacional "first come, first served", correspondiéndole en consecuencia la asignación el dominio en disputa y b) Que existe buena fe de parte del primer solicitante, ya que la denominación "vivo" es una palabra de uso común y genérica, que no alude a ninguna empresa en particular, por lo que éste no atentaría derechos de terceros. Asimismo, señala que el primer solicitante no busca aprovecharse de la fama o buen nombre ajeno, tal como lo es

Empresas Carozzi S.A. en el rubro de los alimentos, ni existe de su parte ningún ánimo competitivo, sino que simplemente éste está ejerciendo un derecho de manera legítima (fair use) que no busca obtener una ganancia comercial ni inducir a error a los consumidores; c) Finalmente el primer solicitante objetó los documentos presentados por la contraria, dentro del plazo legal, señalando al respecto que no constaban su autenticidad, veracidad e integridad;

8.- Por resolución de fecha 4 de Julio de 2008, se tuvo por evacuado el traslado por parte del primer solicitante, y por objetados los documentos acompañados por este último, sin perjuicio de lo resolución sobre el particular que más adelante se adopta;

9.- Con fecha 4 de Agosto de 2008, y habiéndose vencido los plazos de discusión y prueba, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.- Que, en cuanto a la objeción de documentos planteadas por el segundo solicitante, este Árbitro la desestimará. En efecto, para resolver una impugnación del tipo planteado, se requiere aportar todos los antecedentes y documentos para una cabal y completa información acerca de la materia debatida. En estos autos no se han aportado antecedentes que permitan sostener fundadamente que los documentos en cuestión no son auténticos, veraces o íntegros. Por el contrario, se trata de copias de registro obtenidas de los sitios web oficiales de los respectivos entes o autoridades a cargo de su asignación y control, corroboradas por este Juez Árbitro, por lo que su autenticidad e integridad es indubitada;

11.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para este Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio "vivo.cl", fundado para ello en que el primer solicitante se ampara en el principio de buena fe de su solicitud, y el de prioridad en el tiempo, comúnmente conocido como "first

come, first served"; y por parte del segundo solicitante, sobre la base de que es titular de la marca comercial "Vivo", y otras similares, así como también nombres de dominio, integrados o compuestos por la denominación en cuestión;

12.- Que, precisamente la cuestión debatida para este Árbitro radica entonces en determinar si frente a esta solicitud de dominio "vivo.cl", existiría un mejor derecho por parte de don Luitzen Aant Beiboer, toda vez que "en principio" aparece éste como el candidato natural al mismo en su calidad de primer solicitante, no obstante no haber acreditado un uso real y efectivo de la referida denominación. En efecto, la argumentación sostenida por el primer solicitante, se funda sólo en presunciones y principios generales, sin acreditar usos u otros reconocimientos a su favor de la referida denominación por medios suficientes, objetivos y fidedignos, para garantizar la validez de su pretensión;

13.- Por el contrario, el segundo solicitante "Empresas Carozzi S.A." ha demostrado un uso real y efectivo de la denominación "Vivo", así como su protección bajo distintas formas, tales como marca comercial y nombre de dominio;

14.- Que de acuerdo a la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, la relación entre nombres de dominio y otras formas de protección jurídica, tales como marcas comerciales, es considerada de máxima relevancia, ya que comparten la misma finalidad, esto es, un rol de identificadores de los distintos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet. De allí que al resolverse un conflicto sobre la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta el uso anterior que se ha hecho de la denominación, y su titularidad en el mercado, ya sea como nombre comercial, registro marcario, etc. Este antecedente es de suyo relevante para este caso, ya que demuestra en forma objetiva, que el segundo solicitante usaba y gozaba con

anterioridad de una protección jurídica sobre la denominación "Vivo";

15.- También es importante destacar que a juicio de este sentenciador el hecho de que el dominio refleje supuestamente un nombre genérico, y por ello no se perjudicarían derechos de terceros por que no hace referencia a una compañía en particular, no es tal. En efecto, no sólo este Árbitro considera que la denominación "Vivo" es distintiva y característica, en términos de constituir un signo identificador o diferenciador, sino que además es perfectamente posible que el primer solicitante pudiera, en el evento de asignársele el tantas veces citado nombre de dominio, identificar en la web productos similares de aquellos del giro del segundo solicitante, sin que este último pudiera reclamar por ello. De allí, que el argumento esgrimido por el primer solicitante, respecto a que el nombre de dominio "vivo.cl" no induciría a error los consumidores no resulta atendible por su naturaleza de identificador universal;

16.- Por ello es que también hace fuerza para este Árbitro el hecho de que en la eventualidad de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, su uso en el mercado sin un sentido claro y preciso según se ha logrado establecer en el proceso, podría provocar error o confusión en el publico respeto al origen o procedencia del mismo, materia que precisamente corresponde a este Árbitro, entre otras, evitar o impedir;

17.- Que de acuerdo a lo expuesto, si bien este Árbitro ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general es el principio o criterio de "first come first served", pero que no resulta ser una regla absoluta. En este caso concreto no correspondería aplicarla en base a las pruebas aportadas al procedimiento por el segundo solicitante que acreditan un reconocimiento legal y de mayor representatividad sobre el nombre de dominio objeto de la presente disputa, ya que es razonable suponer la intención de este último en proteger su marca comercial, todo lo

cual permite sostener su mejor derecho por tratarse de un nombre distintivo y característico de este último;

18.- 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 y titularidad del mismo, con el cual opera en la actualidad con variados registros marcarios de idéntica denominación;

19.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido de la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado las pretensiones del segundo solicitante, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "vivo.cl";

20.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su artículo 6º que "*Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie*". Que asimismo, el artículo 14 del mismo cuerpo legal menciona "*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*";

Y visto además, las facultades que el sentenciador le confieren el Reglamento por el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento

Civil, especialmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad lo indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "vivo.cl" a la parte de Empresas Carozzi S.A. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante, Luitzen Aant Beiboer.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Carmen Gloria García Maragaño	María Laura Aguirre Brand
C.I. Nº 11.708.049-8	C.I Nº 13.923.130-9