En Santiago de Chile, a 7 de mayo de 2010 en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en los autos por conflicto en inscripción de nombre de dominio **vivolavida.cl**, suscitado entre IMPRESORA Y COMERCIAL TIEMPO FUTURO S.A., RUT 96.612.490-3, domiciliado en San Gerardo 741, Recoleta, Santiago y Empresas Carozzi S.A. (EMPRESAS CAROZZI S.A.) RUT: 96.591.040-9, domiciliado en Camino Longitudinal Sur, Kilometro 23 - Chile, se resuelve:

VISTOS:

1. Que con fecha 16 de diciembre de 2009, mediante oficio Nº 11.737, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio vivolavida.cl, como consta a fojas 3.

2. Que por resolución de fecha 21 de diciembre de ese mismo año se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día 30 de diciembre de 2009 a las 10:45 horas, notificándose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.

3. Que a fojas 9 consta que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia de ambos solicitantes. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, se fijó el procedimiento arbitral.

4. Que a fojas 10 y siguientes la segunda solicitante presenta sus argumentos de mejor derecho, en que pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte.

   Señala la segunda solicitante que su representada, Empresas Carozzi S.A., es una compañía chilena dedicada a la producción de alimentos, que constituye un referente en la industria nacional y que tiene además presencia en el mercado internacional.

   Indica que dentro de sus creaciones,la segunda solicitante, ha posicionado una línea de pastas, jugos y postres bajo el nombre registrado "VIVO" y "DESDE HOY VIVO MEJOR". Este concepto está destinado a quienes buscan una alimentación saludable y trae tras sí una amplia publicidad. "Vivo" se ha constituido en la marca de bienestar de Empresas Carozzi para quienes buscan una alimentación saludable.

   Agrega que, como consecuencia del posicionamiento de la marca "Vivo", Empresas Carozzi es dueña, conforme se acredita con los documentos acompañados, de los nombres de dominio www.vivo.cl, www.vivomejor.cl, www.vivocarozzi.cl, www.desdehoyvivomejor.cl.

   Señala que el hecho de ser dueña de los mencionados dominios acredita que su solicitud no tiene un mero interés acumulativo, sino que pretende la protección de un concepto publicitario posicionado en el mercado y el ejercicio de los derechos derivados de sus registros amplios de propiedad intelectual.

   Manifiesta que los dominios de su mandante, basados en el concepto vivo, son determinantemente parecidos con el dominio en disputa, puesto que este recoge el elemento central del primero, agregándole las palabras "la vida" concepto del uso común, sin identidad comercial, que no logra conformar un concepto autónomo que se diferencie del domino de su representada.

   Continúa su presentación expresando que hoy Internet se ha elevado como plataforma comercial en las relaciones económicas, y en este espacio virtual los nombres de dominio son identificadores que deben cumplir con todos los principios que rigen la propiedad intelectual e industrial, ya que de otra forma podrían provocar confusión y engaño al consumidor.

   Se refiere a continuación a la propiedad de la segunda solicitante sobre las marcas comerciales para el nombre "VIVO" y "DESDE HOY VIVO MEJOR", la que acredita a través de los documentos acompañados en otrosí.

Indica que obra a favor de su mandante, como argumento en orden a acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, el ser dueño de una marca comercial que contiene la esencia y parte distintiva de lo registrado y es determinantemente similar al nombre de dominio de que se trata. En función de lo expresado es que la segunda solicitante estima que el nombre de dominio de que se trata puede ser asociado a las marcas y nombres de dominio de su mandante, quien promociona todos sus productos a través de Internet.

En virtud de lo señalado estime como legítimo su interés sobre el nombre de dominio en disputa, interés derivado de su actividad económica y posicionamiento de la marca y dominios "VIVO" en el mercado, marcas que se vinculan no sólo a productos alimenticios sino que a una filosofía de la alimentación que se ofrece bajo un nuevo concepto, el cual se verá afectado y perjudicado por el dominio solicitado en autos, puesto que podría generar confusión en cuanto al origen empresarial de los productos y a la publicidad usada por la segunda solicitante.

Sostiene que en el ámbito de los conflictos de dominio el uso y posición en el mercado es un importante elemento a ser considerado como precedente. Al respecto, señala que a propósito de la visita al sitio web del solicitante se aprecia que no se usa el concepto vivo la vida sino que se promociona un negocio de fotografía bajo la sigla "PHOTO & BOOK ALBUM.FALABELLA.COM", con lo que se puede concluir que el primer solicitante no tiene un antecedente de uso.

Agrega, en el mismo sentido, que el solicitante no tiene posicionamiento alguno en la plataforma Internet ni tampoco en el ámbito marcario de la sigla o frase "vivo la vida", al contario de la segunda solicitante quien se ha posicionado a través de sus marcas y publicidad "VIVO" en la plataforma Internet.

Concluye asegurando que el nombre de dominio vivolavida.cl será asociado por el público consumidor a su mandante por un doble juego de razones, en primer lugar por la similitud de direcciones de Internet usadas por la segunda solicitante y en segundo lugar porque el dominio pedido se asocia genéricamente a las marcas y publicidad de la segunda solicitante y al concepto que engloba su marca "VIVO". Es decir se provocaría error o confusión en el público consumidor, causando así un grave perjuicio a los años de esfuerzo y posicionamiento de la marca.

5. Que a fojas 39 y siguientes el primer solicitante presenta sus argumentos de mejor derecho, solicitando el rechazo de la solicitud competitiva de la segunda solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte.

Sostiene que uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste la libertad económica de emprender, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común.

Indica que el dominio solicitado se relaciona con el proyecto que su representada está realizando a través de la empresa Hemisferio Norte, empresa cuyo giro es la impresión de álbumes fotográficos.

A continuación se refiere al servicio que presta la empresa, servicio de impresión de álbumes fotográficos, el cual tiene su base de operaciones vía web. Señala que dicho servicio está hoy presente en el mundo de manera creciente.

Agrega que al buscar un nombre para denominar el producto se pensó en una denominación con fuerza, es así como surge VIVOLAVIDA, que refleja lo que es la vida en fotos.

Manifiesta fue en razón de la disponibilidad de los nombres de dominio vivolavida como .com y.cl que dichos nombres fueron solicitados. En ese momento la Sociedad Hemisferio Norte no tenía RUT, por lo cual se solicitó el dominio a través de Impresora y Comercial Tiempo Futuro S.A., empresa que hoy es socia de Hemisferio Norte y a la que la primera solicitante en estos autos aportaría el nombre de dominio, aporte que no se ha realizado en virtud de la presente causa.

Sostiene que en una primera etapa del negocio, la primera solicitante desarrollaría con Falabella su división de álbumes digitales. Hoy el proyecto está en el aire y se puede encontrar en la página web de la tienda bajo el nombre Photo&Book. Falabella lanzará el mismo servicio, el que será prestado por la primera solicitante, en Argentina, Perú y Colombia. En función de lo anterior se procedió a solicitar los dominios vivolavida en Perú y Argentina, los cuales fueron registrados por Jorge Aramburo o Tiempo Futuro, ambos socios de Hemisferio Norte.

Destaca que el desarrollo proyectado de la empresa contempla entregar licencias a terceros y explotar la marca con puntos de venta propios.

Agrega que su representada está de buena fe, prueba clara de ello sería el hecho de que el nombre de dominio solicitado corresponde al giro de la primera solicitante, esto es casinos de juego.

Desde la perspectiva del legítimo derecho, argumenta que le asiste tal condición en razón de que el nombre de dominio comprende conceptos que se encuentren ya registrados como nombre de dominio por diversos titulares, es así como existen dominio que contienen la palabra vivo, nombres de dominio que comienzan con dicha palabra y otros que incluyen el término, lo que se acredita con el certificado de NIC Chile que se acompaña.

Precisa que el giro del segundo solicitante no tiene relación alguna con los productos o servicios de la primera solicitante por lo que no se generará confusión alguna en el consumidor.

Concluye señalando que el interés legítimo de la primera solicitante, su buena fe y el proyecto comercial concerniente al nombre de dominio solicitado son elementos que perfilan a su representada como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión.

6. Que, a fojas 97 el Tribunal dio traslado, el cual fue evacuado por el primer solicitante a fojas 110 y siguientes. En esa presentación la primera solicitante sostiene que la contraria pretende que por tener registros marcarios asociados al signo "vivo", nadie pueda tener dicho concepto a nivel de nombres de dominio ni de marcas, pretensión que la primera solicitante intenta desestimar al señalar que estima acreditada la existencia de un sin número de nombres de dominio que comienzan con el signo vivo o lo contienen y que no tienen relación con la contraparte. En el mismo sentido se refiere a la marca vivo, señalando ejemplo de marcas que contienen sólo ese signo y otras que comprenden el signo al inicio de su denominación, a la que se añaden otros signos, todas ellas pertenecientes a titulares diversos de la contraparte.

   Añade que su representada se encuentra de buena fe y que su proyecto asociado al nombre de dominio solicitado no tiene ninguna relación con la actividad de la contraria, lo que desvirtúa la posibilidad de confusión en el público, enfatizando que las marcas comerciales alegadas por la contraria no se parecen al nombre de dominio solicitado.

7. Que, a fojas 113 y siguientes el segundo solicitante evacuó el traslado conferido por el tribunal, manifestando que el principio doctrinario "first come, first served" no es un criterio absoluto, ya que según señala, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como última ratio, aplicándolo solo cuando ninguna de las partes acredita tener un mejor derecho sobre el domino en disputa.

   Destaca que el nombre comercial la primera solicitante es Impresora y Comercial Tiempo Futuro S.A., que ninguna relación ni parecido tiene con la sigla vivolavida, agregando que la primera solicitante no acompaña antecedentes en sentido diverso.

   Agrega que no existen antecedentes respecto a algún derecho marcario para la protección de su incipiente negocio, como tampoco antecedentes que digan relación con un negocio llamado vivo la vida en las páginas de Internet presentadas. En ellas sólo se observan antecedentes de un negocio llamado "Photo & Book" perteneciente a Falabella. En función de lo expuesto la solicitud del primer solicitante no contaría con respaldo de uso anterior y tampoco corresponde a razón social alguna.

Respecto de los dominios vivolavida.com/ com.pe/ .com.ar, no se acredita con ningún documento legal las asociaciones entre la primera solicitante de autos y la titular de dichos dominios.

Indica que en materia de conflicto sobre nombre de dominio existe el "Criterio de identidad" que establece que corresponde asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre y otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En el caso de autos se afirma que "vivolavida" es asociable a la familia de marcas y dominios de la segunda solicitante.

Además señala que los nombres de domino y las marcas comerciales tienen los mismos propósitos, ser identificadores comerciales, de manera que permiten comunicar el origen de los bienes y servicios que se ofrecen, en este caso a través de Internet. Por tanto al constituir un medio de publicidad también fortalecen la marca.

8. Que el primer solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompañó documentos rolantes a fojas 39, 98, 117 y 132 y siguientes de autos,, los cuales no fueron objetados por la contraria, y el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompañó documentos rolantes a fojas 10 y siguientes de autos, los cuales tampoco fueron objetados por la contraria.

9. Que a fojas 147 se citó a las partes a oír sentencia, notificando por correo electrónico a ambas solicitantes.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar cuál de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio **vivolavida.cl**, disputado en estos autos.

SEGUNDO: Que el principio "first come first served" rige la solución de los conflictos de nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es, que ambas tengan interés legítimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.

TERCERO: Que en este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme a su real saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

CUARTO: Que el sistema de nombres de dominio fue creado como una reacción natural a la proliferación del uso de sistemas de información y el crecimiento de Internet y su desarrollo como medio a través de las cuales las personas naturales o jurídicas se comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen puedan llegar a ellos de forma simple y prácticamente intuitiva. Esto ha llevado a que áreas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico hoy se encuentren abocadas al estudio de cómo este fenómeno puede afectar derechos exclusivos válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Es el caso del derecho marcario, que se acerca a este tema, toda vez que la inscripción de un nombre de dominio puede producir efectos no deseados respecto de derechos marcarios constituidos y vigentes. Es asimismo el caso del Derecho de la Competencia, que se acerca toda vez que a través de la inscripción de un dominio se puede afectar la libre y sana competencia que debe imperar en un mercado determinado.

QUINTO: Que, cabe tener presente que, a pesar de lo señalado por las partes, es de público conocimiento que ninguno de los términos que componen el signo en disputa, esto es "vivo la vida" son de creación de las partes de este conflicto, y tienen muchos usos diversos a los que les dan las partes en disputa, tanto en la red Internet como fuera de ella.

SEXTO: Que, en relación al mejor derecho y la buena fe sobre el nombre de dominio, la primera solicitante alega la relación entre el giro al que se pretende relacionar el dominio pedido y la expresión "vivo la vida". Agrega además que el signo "vivo", sobre el que centra la disputa la segunda solicitante, se encuentra ya registrado como nombre de dominio por diversos titulares, es así como existen dominio que contienen la palabra vivo, nombres de dominio que comienzan con dicha palabra y otros que incluyen el término. En el mismo sentido se refiere a la marca vivo, señalando ejemplos de marcas que contienen sólo ese signo y otras que comprenden el signo al inicio de su denominación a la que se añaden otros signos, todas ellas pertenecientes a titulares diversos de la contraparte. Agrega que el giro del segundo solicitante no tiene relación alguna con los productos o servicios de la primera solicitante, por lo que no se generará confusión alguna en el consumidor.

SEPTIMO: Que en relación al mejor derecho sobre el nombre de dominio en el caso de autos, la segunda solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa podría afectar sus derechos válidamente constituidos, entre otros sus derechos marcarios. Es en razón de acreditar esta argumentación que indica que, dentro de sus creaciones, la segunda solicitante ha posesionado una línea de pastas, jugos y postres bajo el nombre registrado "VIVO" y "DESDE HOY VIVO MEJOR", acompaña además antecedentes documentales, de los que se desprende que cuenta con nombres de dominio y registros marcarios que contienen para el signo "vivo" o que lo contienen, signo que es contenido en el dominio solicitado. Manifiesta que el dominio en disputa es determinantemente parecido a los dominios y registros de su mandante, puesto que el primero recoge el elemento central de los segundos, agregándole las palabras "la vida" concepto del uso común, sin identidad comercial. Prosigue señalando que a propósito de la visita al sitio web del solicitante se aprecia que no se usa el concepto vivo la vida, con lo que se puede concluir que el primer solicitante no tiene un antecedente de uso. Concluye asegurando que el nombre de dominio vivolavida.cl será asociado por el público consumidor a sus productos.

OCTAVO: Que, siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la Red Internet, este árbitro debe velar por que no se produzca un error de comunicación entre los consumidores y público en general, al momento de buscar en la web los servicios o productos que se buscan. En este sentido, debe tenerse presente que la similitud de dos nombres de dominios e incluso su identidad fonética, no es causal por sí misma para inducir a error, considerando que es herramienta de localización. Es relevante destacar que si en el mercado se utiliza un término igual para el mismo rubro de productos o servicios podrá ser considerado perjudicial para el público consumidor, pero en el caso que se trate de rubros diferentes no se puede aplicar el mismo criterio. Este es el criterio que se aplica incluso en materia de marcas comerciales, que justifica el uso del Clasificador de Niza para proteger las marcas en las clases relevantes. Debido a lo anterior, si en derecho marcario no se considera perjudicial ni causal de debilitamiento de una marca el que se registre en clases diferentes, menos podrá serlo el hecho que el término se ocupe como nombre de dominio para servicios absolutamente diferentes.

NOVENO: Que, dado lo expuesto en los fundamentos de las pretensiones de los solicitantes, se observa legítimo interés en ambos, por lo que se concluye que ambas solicitudes se encuentran en una situación de relativa igualdad de argumentos.

DECIMO: Que, la disputa se ha centrado en una parte del signo pedido, esto es la palabra de uso genérico "VIVO", sobre la que ninguno de los solicitantes se puede atribuir un acto de creación.

DECIMO PRIMERO: Que, el signo pedido, si bien es cierto contiene la palabra de uso genérico "vivo", agrega a dicha expresión las palabras "la vida", expresión también de uso genérico, la que, atendida su naturaleza, admite diversas asociaciones y no tiene relación con los productos de la

segunda solicitante. Admitir lo contrario implicaría en los hechos adjudicar derechos a la segunda solicitante sobre cualquier signo que contenga una palabra de uso genérico como es "vivo".

DECIMO SEGUNDO: Que el primer solicitante acreditó a fojas 117 y siguientes y 132 y siguientes su relación con los titulares de los dominios vivolavida.com/ y vivolavida.com.pe/, páginas web que esta árbitro corroboró están en uso y que tienen idéntico contenido que el dominio disputado en estos autos. En función de tal relación es que se estima que existe un antecedente de uso del signo pedido.

DECIMO TERCERO: Que, considerando que el primer solicitante no tiene relación con el objeto de la segundo solicitante y que el signo solicitado no está registrado como marca comercial, y dado que existen asimismo otros dominios y registros marcarios que incluyen el signo "vivo", sobre el que se ha centrado la disputa, no puede asumirse la dilución o confusión en el público respecto al origen del servicio o producto.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **"vivolavida.cl"** al primer solicitante, IMPRESORA Y COMERCIAL TIEMPO FUTURO S.A, ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente resolución a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone
ÁRBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:

Yasna Donoso González
C.I. 16.791036-K

Marcela Alejandra López Barros.
CI. 16.114.939-K