SENTENCIA TRIBUNAL ARBITRAL

"**gummybear.cl"**

Santiago, 27 de junio de 2019

VISTO,

1. Con fecha 9 de abril 2019, don CHRISTIAN SCHNEIDER solicitó el inicio de este procedimiento arbitral en línea en conformidad a las reglas establecidas en el "REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL" y en la "POLÍTICA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR NOMBRES DE DOMINIO .CL", ambas del "Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .Cl" a cargo de "NIC CHILE", entidad administradora del presente proceso arbitral que depende a su turno del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile. La solicitud indicada apunta a resolver por esta vía arbitral el conflicto planteado por la asignación del nombre de dominio **"gummybear.cl"** a su actual titular, señor LOVRO TOMICIC SOTO.

2. Mediante oficio N° 28375-1555950604740, de fecha 22 de abril de 2019, NIC Chile notificó la designación como árbitro arbitrador en conformidad al apartado 10.2 de la POLÍTICA y en el apartado 21° del REGLAMENTO, la que fue aceptada por este árbitro el mismo día, jurando desempeñar el cargo fielmente y en el menor tiempo posible. La aceptación fue debidamente notificada a las partes y a NIC Chile con igual fecha, según consta en la bitácora del expediente electrónico de autos.

3. Mediante presentación de fecha 17 de mayo de 2019 comparece Francisco Carey Carvallo, abogado, en representación de CHRISTIAN SCHNEIDER, señalando que en tal calidad presenta demanda de revocación de la inscripción del nombre de dominio "gummybear.cl", practicada por NIC Chile a nombre del demandado, solicitando además que dicho dominio le sea asignado a su representada. Funda su demanda en las consideraciones siguientes:

3.1. Que, el demandante es el creador del ya clásico personaje "GummyBear", también conocido como "Osito Gominola", que fue uno de los primeros éxitos globalmente masivos de YouTube e Internet en general, siendo lo que hoy en día es conocido como "viral".

Agrega que "GummyBear", "GummyBär" u "Osito Gominola, como es conocido según la traducción utilizada (actualmente está traducida a 26 idiomas), se hizo mundialmente famoso a partir de un ringtone comercializado en el año 2007, que se mantuvo por 8 meses de dicho año en el número 1 de descargas a nivel mundial, creado por el demandante. Luego de ser lanzado como canción en marzo de 2007, titulada como *"Ich bin dein Gummibär" ("I am your gummybear"* o "Yo soy tu gominola"), se mantuvo en las canciones más escuchadas en todo el mundo, llegando a estar en las más altas posiciones en los rankings musicales. Señala que la canción fue traducida inicialmente a once idiomas con un vídeo con la imagen del personaje antes individualizado, correspondiente a un oso que rebota por doquier y baila breakdance. También aparecen escenas graciosas en las que este personaje está montado sobre un toro mecánico, en un coche saltando al ritmo de la canción, o tiras de periódico en las que aparecen recintos, calles en las que aparece el osito bailando en pantallas de televisión y el Camp Nou, dando a entender que el oso dio un concierto allí, mientras suena la composición cuyo estribillo en español es "Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, gomi, gomi, gominola". Para junio de 2017, el video de esta canción alcanzó los mil millones de reproducciones en YouTube y, actualmente, una de las versiones de esta canción cuenta con más de 1.600 millones de reproducciones en dicha plataforma.

3.2. Que, con base en la extensa fama y notoriedad adquirida por el personaje *GummyBear*, el demandante fundó y es CEO de "*GummyBear International, Inc*.", sociedad que licencia de múltiples maneras los derechos relacionados al personaje, por lo que, actualmente, es utilizado para comercializar desde artículos electrónicos hasta vestuario, artículos de calzado, de papelería, confitería, heladería, entre otros, según se aprecia en la página web www.gummybearshop.com, con visitas que superan 1 millón 700 mil personas, siendo más de 11.000 provenientes de Chile.

Agrega que la fama y notoriedad online del personaje y la marca comercial del actor es innegable y ha sido construida principalmente a través del contenido que éste y los cibernautas han publicado en este medio. El perfil oficial del demandante en Instagram, dice, cuenta con más de 1.200 seguidores, mientras que su perfil en Facebook cuenta con más de 109.000 seguidores. Por su parte, la versión en español de este perfil cuenta con la impresionante cantidad de 588.376 seguidores.

3.3. Que, la marca "GUMMYBEAR", de propiedad del demandante, está presente en el mundo desde hace 12 años, gozando actualmente de reconocimiento a nivel mundial y especialmente en Internet. Para estos efectos, el actor ha procurado la protección de su creación, tanto por los derechos de autor asociados como aquellos protegidos por la Propiedad Industrial. En este contexto, agrega que con fecha 10 de agosto de 2018 el señor Schneider solicitó bajo el N° 1.297.068 el registro en Chile de la marca mixta "GUMMYBEAR", para distinguir productos en las clases 9, 16, 25, 28 y 30.

Señala que, en el extranjero y en el ámbito internacional, la marca recién mencionada cuenta con los siguientes registros:

Marca	**Origen**	**N° Registro**	**Clases**
Gummy Bear	Australia	1860074	9, 16, 25, 28, 30, 32, 38, 41

Gummy Bear	Nueva Zelanda	1071807	9, 16, 25, 28, 30, 32, 38, 41
Gummy Bear	Filipinas	1356363	9, 16, 25, 28, 30, 32, 38, 41
Gummy Bear	Unión Europea	8771909	9, 16, 25, 28, 30, 38, 41
GummyBär	Unión Europea	8942146	28, 30, 32, 33
Gummy Bear	OMPI	1356363	9, 16, 25, 28, 30, 32, 38, 41
Gummy Bear	Alemania	DE302016107174	9, 16, 25, 28, 30, 32, 38, 41
GummyBear	Brasil	840298242	9
GummyBear	Brasil	840298250	16
GummyBear	Brasil	840298269	25
GummyBear	Brasil	840298277	28
GummyBear	China	12750020	28
GummyBear	China	12750021	25
GummyBear	China	12750022	16
GummyBear	China	12750023	9
GummyBear	Japón	2010-100715	9, 18, 25, 28
GummyBear	Turquía	2011-45373	9, 16, 25, 28, 30

En suma, señala que el alto reconocimiento de que goza la referida marca es en parte debido a las técnicas de marketing y publicidad en las que ha incurrido el demandante, para lograr su fuerte presencia en el mercado nacional e internacional.

3.4. Que, el presente caso debe ser solucionado sin recurrir al principio "First Come, First Served", pues concurren otros factores que configuran un mejor derecho para el demandante, a saber, las marcas comerciales registradas y los nombres de dominio inscritos previamente, configurándose un riesgo cierto de confusión en el que podría incurrir el público cibernauta al entrar al dominio en disputa. Señala que la parte demandada no puede pretender la titularidad de un nombre de dominio que se asemeje de tal manera a otros privilegios industriales, sobre los cuales un tercero -en este caso el demandante- tiene derechos adquiridos en forma previa.

Añade que el otorgamiento del dominio en disputa al demandado produciría todo tipo de engaños y errores respecto a la procedencia y naturaleza de los productos y/o servicios ofrecidos por el sitio web "GUMMYBEAR.CL", toda vez que los usuarios de Internet podrían asociar razonablemente su existencia a la marca GUMMYBEAR, efectivamente usada por el demandante en Internet. Señala que, por contrapartida, la demandada no ha hecho uso del nombre de dominio en conflicto al día de hoy, el que se mantiene sin contenido asociado.

A modo de síntesis, sostiene que el interés legítimo del demandante tiene un carácter tutelar, toda vez que al encontrarse registrado un nombre de dominio similar a la marca y personaje creados por aquel, los cibernautas creerán que se trata de un nuevo producto o servicio asociado a GUMMYBEAR. Así, la demandada se aprovechará de la fama y renombre de dicha expresión, desviando potenciales visitas y potenciales consumidores hacia su sitio en desmedro de CHRISTIAN SCHNEIDER, cuyo negocio se encuentra basado principalmente en las visitas que el contenido asociado legítimamente a su personaje y sus sitios de internet le generan.

4. Mediante presentación de 6 de junio de 2019 comparece Alexander Sebastián Mühlenbrock Reyes, abogado, en representación de LOVRO TOMICIC SOTO, quien

contestando la demanda de revocación solicita su rechazo, por las consideraciones siguientes:

4.1. Que el demandante sustenta su demanda de revocación en la existencia de una solicitud de registro de marca, N° 1297068, mixta, para el signo GUMMYBEAR, clases 9, 16, 25, 28 y 30.

4.2. Que, basta digitar el signo en cuestión (GUMMYBEAR) en el popular motor de búsqueda www.google.cl, en la sección de imágenes, para constatar que se trata de una golosina masticable con forma de oso.

4.3. Que, el demandado es socio de una sociedad de comercio denominada COMERCIALIZADORA GUMI BEARS LIMITADA, la que mantiene vigente una solicitud de registro de marca ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), bajo el N° 1302639, para distinguir productos y servicios de las clases 5 y 35.

Agrega que el demandado no usa la expresión GUMI BEARS, para promover alguno de los productos solicitados por el revocante de autos, y, por el contrario, lo único que pretende hacer con aquella es distribuir sus complementos vitamínicos. El derecho exclusivo y excluyente que posee el revocante –dice- es con respecto al signo GUMMYBEAR, para distinguir los productos y servicios establecidos en las clases 9, 16, 25, 28 y 30, por lo que resultaría incorrecto establecer o suponer que el revocante posee el derecho para decidir quién puede o no hacer uso del señalado signo, para otra clase o alguna otra no relacionada.

Concluye que en virtud del principio de especialidad, resulta perfectamente factible la coexistencia del signo del oponente y el del demandado, pues no existe ni existirá entre ellos relación de cobertura con respecto a una marca registrada o, en este caso, a una solicitud de registro.

4.4. Que, con respecto a la fama y notoriedad alegada por el revocante en sus redes sociales, el signo del demandado posee 185.000 seguidores en Instagram, lo que deja claro, a su juicio, que con respecto a los productos explotados por aquel, es decir suplementos

vitamínicos denominados GUMI BEARS, posee la suficiente fama y notoriedad dentro del mercado.

5. Se citó a las partes a oír sentencia.

Y CONSIDERANDO,

PRIMERO: Que ha comparecido en estos autos arbitrales CHRISTIAN SCHNEIDER, quien solicitando la revocación del registro del nombre de dominio "gummybear.cl", invocando un derecho de prioridad respecto del señalado nombre de dominio, un mejor derecho o, en la nomenclatura de la nueva Reglamentación de NIC Chile, un "interés preferente" frente a terceros respecto de expresiones que sean idénticas o semejantes a sus marcas comerciales previamente registradas, "GUMMY BEAR", "GUMMYBEAR" y "GUMMYBÄR". Señala, además, que resulta previsible que el registro en disputa genere error, confusión o engaño en el público consumidor.

Para acreditar el fundamento de su pretensión, la parte demandante acompañó los siguientes documentos, no objetados:

1. Copia del certificado de vigencia y administración emitido por el Tesorero del Estado de Nueva Jersey, referente a la sociedad GUMMYBEAR INTERNATIONAL, INC., junto a su correspondiente traducción.

2. Copia del contrato de licencia acordado entre GUMMYBEAR INTERNATIONAL, INC., y CINGO S.A., por el cual autoriza a esta última al uso de la marca, imagen y videos referentes al personaje "GummyBear" u "Osito Gominola" entre los años 2009 y 2010.

3. Copia del perfil oficial de GummyBear en INSTAGRAM, @thegummybearshop, en el cual se aprecian sus publicaciones y productos.

4. Captura del sitio web www.gummybearshop.com, con información sobre los productos comercializados.

5. Copia del certificado de registro N° 840298242, referido a la marca mixta GUMMYBEAR, para distinguir productos de la clase 9, emitido por la Oficina de Marcas de Brasil, con fecha 6 de octubre de 2015.

6. Copia de certificado de registro N° 840298250, referido a la marca mixta GUMMYBEAR, para distinguir productos de la clase 16, emitido por la Oficina de Marcas de Brasil, con fecha 6 de octubre de 2015.

7. Copia de certificado de registro N° 840298269, referido a la marca mixta GUMMYBEAR, para distinguir productos de la clase 25, emitido por la Oficina de Marcas de Brasil, con fecha 6 de octubre de 2015.

8. Copia de certificado de registro N° 840298277, referido a la marca mixta GUMMYBEAR, para distinguir productos de la clase 28, emitido por la Oficina de Marcas de Brasil, con fecha 6 de octubre de 2015.

9. Copia de certificado de registro N° 12750020, referido a la marca mixta GUMMYBEAR, para distinguir productos de la clase 28, emitido por la Oficina de Marcas de China, con fecha 7 de enero de 2015.

10. Copia de certificado de registro N° 12750021, referido a la marca mixta GUMMYBEAR, para distinguir productos de la clase 25, emitido por la Oficina de Marcas de China, con fecha 7 de junio de 2016.

11. Copia de certificado de registro N° 12750022, referido a la marca mixta GUMMYBEAR, para distinguir productos de la clase 16, emitido por la Oficina de Marcas de China, con fecha 7 de enero de 2015.

12. Copia de certificado de registro N° 12750023, referido a la marca mixta GUMMYBEAR, para distinguir productos de la clase 9, emitido por la Oficina de Marcas de China, con fecha 7 de enero de 2015.

13. Copia de certificado de registro N° 3020161071745, referido a la marca mixta GUMMYBEAR, para distinguir productos de las clases 9, 16, 25, 28, 30 y 32, y servicios en las clases 38 y 41, emitido por la Oficina de Marcas de Alemania, con fecha 19 de julio de 2018.

14. Copia de certificado de registro N° 008771909, referido a la marca denominativa GUMMY BEAR, para distinguir productos de las clases 9, 16, 25, 28 y 30, y servicios en las clases 38 y 41, emitido por la Oficina de Marcas de la Unión Europea, con fecha 14 de junio de 2014.

15. Copia de certificado de registro N° 008942146, referido a la marca mixta GUMMIBÄR para distinguir productos de las clases 28, 30, 32 y 33, emitido por la Oficina de Marcas de la Unión Europea, con fecha 12 de octubre de 2010.

16. Copia de consulta en la base de datos de la OMPI sobre el registro N° 1356363, referido a la marca mixta GUMMYBEAR, para distinguir productos de las clases 9, 16, 25, 28, 30 y 32, y servicios en las clases 38 y 41, emitido por la OMPI con fecha 10 de abril de 2019.

17. Copia de certificado de registro N° 5449930, referido a la marca denominativa GUMMYBEAR, para distinguir productos de las clases 9, 18, 25, y 28, emitido por la Oficina de Marcas de Japón, con fecha 11 de noviembre de 2011.

18. Copia de certificado de registro N° 2011-45373, referido a la marca denominativa GUMMY BEAR, para distinguir productos de las clases 9, 16, 25, 28 y 30, emitido por la Oficina de Marcas de Turquía, con fecha 10 de octubre de 2012.

19. Copia de base de datos de INAPI, que muestra el estado de tramitación de la solicitud N° 1.297.068 de la marca mixta GummyBear.

SEGUNDO: Que el demandado, LOVRO TOMICIC SOTO, solicita el rechazo de la demanda, por cuanto no existiría riesgo de confusión entre los signos en conflicto, pese a su similitud. Señala que no pretende comercializar los mismos productos comprendidos en la solicitud de registro marcario del demandante, pues su ámbito de actividad se circunscribe a la comercialización en Chile de suplementos vitamínicos, donde es además conocido por la expresión “Gumy Bears”. Agrega que ha solicitado ante el INAPI el registro de la marca “GUMI BEARS”, mixta, clases 5 y 35, y que durante el curso de dicho procedimiento, aún pendiente, ha limitado el ámbito de cobertura de la

clase 35 a la que aspira, excluyendo de la misma los servicios de venta y comercialización de los productos clases 9, 16, 25, 28 y 30, como forma de evitar la confusión con la marca "GUMMYBEAR", solicitada por el actor para esas mismas clases.

Para acreditar sus alegaciones y defensas, la demandada acompañó los siguientes documentos, no objetados:

1. Copia de los estatutos de la sociedad de comercio COMERCIALIZADORA GUMI BEARS LIMITADA.

2. Copia del escrito presentado en la solicitud de registro N° 1302639, realizada por la sociedad de comercio COMERCIALIZADORA GUMI BEARS LIMITADA.

3. Imágenes de los productos del demandado y su figuración en redes sociales.

TERCERO: De conformidad al apartado 19° del REGLAMENTO, si la solicitud de revocación fuere presentada de manera temprana, esto es, dentro del plazo de 30 días a que se refiere el tercer párrafo del número 11 de dicha Reglamentación, el revocante podrá hacerlo invocando únicamente un "interés preferente" respecto del que tiene el titular demandado. Sin embargo, la referida reglamentación ha optado por no definir el concepto de "interés preferente", por lo que resulta necesario remitirse al sentido natural y obvio de ambas palabras por separado, de manera de definir el sentido y alcance unívoco del criterio reglamentario recién indicado.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, se entiende por "interés" la "inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc."; y por "preferente" aquello "que tiene preferencia o superioridad sobre algo", constituyendo a su vez "preferencia" la "primacía, ventaja o mayoría que alguien o algo tiene sobre otra persona o cosa, ya en el valor, ya en el merecimiento." De esta forma, puede definirse para estos efectos el concepto de "interés preferente" como aquella primacía, superioridad o ventaja del ánimo que manifiesta la parte revocante respecto del registro y uso del nombre de dominio en disputa, cuestión de hecho que debe ser acreditada en términos tales que

permitan desechar, correlativamente, el interés legítimo que ha motivado el registro previo de dicho nombre de dominio por parte del titular demandado.

CUARTO: Que, en conformidad a las reglas sobre *onus probandi*, contempladas en el artículo 1698 del Código Civil, la prueba del mejor derecho o "interés preferente" supone acreditar que la parte demandada, titular del nombre de dominio que se disputa, no tiene un interés legítimo respecto del dominio en conflicto, o que teniéndolo, éste no pueda considerarse como superior, prioritario o de mayor entidad respecto del que actúa y demuestra el actor revocante.

En este sentido, la parte demandante aportó al proceso antecedentes que acreditan su calidad de actual titular de la marca comercial "GUMMYBEAR" en Alemania, clases 9, 16, 25, 28, 30, 32, 38 y 41; en China, clases 9, 16, 25 y 28; en Brasil, clases 9, 16, 25, y 28); en Turquía, clases 9, 16, 25, 28 y 30; y en Japón, clases 9, 18, 25 y 28. En la Unión Europea es titular de las marcas "GUMMY BEAR", clases 9, 16, 25, 28, 30, 38 y 41 y "GUMMYBÄR", clases 28, 30, 32 y 33. Acompañó además antecedentes que acreditan el uso actual de las referidas marcas en Internet y el carácter notorio y famoso de la expresión "GUMMY BEAR", materializada en la figura del reconocido personaje animado creado por el demandante durante la primera década del presente siglo: el "oso gominola", "osito de goma" u "oso de gomita", caricatura que representa a un pequeño oso de color verde que canta y baila una característica canción. Dicha caricatura -y el nombre ya dicho- se han mantenido vigentes hasta hoy en Internet, tanto en videos musicales publicados en la página web de youtube, en Instagram y también a través de la página web activa "www.gummybearshop.com", que al mes de mayo de 2019 registraba más de 1.775.000 vistas según consta en los documentos allegados al proceso. Acreditó, por último, que las expresiones "GUMMY BEAR" y/o "GUMMYBEAR" son utilizadas en Internet para ofrecer una gran variedad de productos en el mercado, tales como camisetas, steackers, figuras para colorear, lápices, artículos de confitería, peluches o muñecos, juguetes, posters, artículos para fiestas y cumpleaños, DVDs, CDs, USBs, bolsos y mochilas, mouse pads, huevos de sorpresas, regalos de graduación, etc.

La demandada, por su parte, junto con reconocer la similitud gráfica y fonética que existe entre los signos en conflicto, acompañó antecedentes que acreditan el uso actual de las expresiones "GUMI BEARS" y "GUMIBEARS" en Internet, para ofrecer productos consistentes en gomitas vegetarianas de vitaminas para el cabello, con forma de oso. Acreditó, igualmente, haber solicitado el registro de la marca "GUMI BEARS" ante el INAPI, clases 5 y 35; que dicha solicitud fue objeto de observaciones de irregistrabilidad de fondo por parte del Departamento de Marcas del señalado Instituto, derivadas de la igualdad o semejanza gráfica y fonética con las marcas "MR. GUMMY" y "GUMMYBEAR" (esta última solicitada previamente por el actor para las clases 9, 16, 25, 28 y 30, actualmente en trámite); y que al responder dichas observaciones manifestó su disposición a restringir el ámbito de cobertura de su solicitud respecto de la clase 35, excluyendo de ella los servicios de comercialización de los productos de las clases 9, 16, 25, 28 y 30, como forma de evitar la confusión con los productos asociados a la solicitud marcaria del actor.

QUINTO: Que, la circunstancia de haberse registrado una marca comercial no involucra por si sola un derecho superior o preferente respecto de un nombre de dominio homónimo o similar. Dicho factor, de identidad o similitud entre signos de titulares distintos, tampoco constituye un factor de irregistrabilidad en el ámbito marcario, pues la protección que confiere la marca registrada solo abarca aquellos productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos precisamente en el mismo registro (principio de especialidad). Distinta es la situación de las marcas notorias y famosas, pues en tal caso el principio de especialidad cede paso ante el amplio posicionamiento de aquellas marcas que son conocidas en un determinado sector del público o entre los consumidores en general. La notoriedad, por tanto, radica en el conocimiento que un determinado sector empresarial o del público consumidor tienen respecto de la misma y, por tanto, de las cualidades o características de los productos y/o servicios asociados a ella, como resultado de la promoción, publicidad y uso efectivo del signo por parte de su titular. El carácter famoso o renombrado de una marca obedece, a su

vez, a la circunstancia de ser conocida por la mayoría del público consumidor en un determinado sector de mercado, de manera que la protección que confiere se extiende más allá del ámbito material del registro propiamente tal.

En este sentido, y según se desprende de la prueba aportada por la parte demandante, "GUMMY BEAR", "GUMMYBEAR" y "GUMMYBÄR" son expresiones ampliamente conocidas en Internet, que se asocian a un personaje de caricatura que se ha mantenido vigente durante más de una década y que, en la actualidad, constituye además la imagen con la que se publicitan y comercializan productos de muy diversa naturaleza, a través de la página web www.gummybearshop.com. Adicionalmente, dichas expresiones se encuentran registradas como marcas comerciales en diversos países de distintos continentes y como marca de la UE, desde mucho antes del registro del nombre de dominio "gummybear.cl", circunstancia que, sumada al uso efectivo de las marcas referidas, le confieren al demandante un legítimo interés en el nombre de dominio cuestionado, idéntico en todo a la expresión marcaria "GUMMYBEAR".

SEXTO: Que, en este caso, la pretensión revocatoria del actor presenta un carácter esencialmente tutelar, sustentado en el propósito de proteger la marca "GUMMYBEAR" frente a un uso eventual no autorizado por parte de terceros, y la posible confusión que dicho factor podría generar en los usuarios de Internet.

Por lo anterior, y para apreciar la concurrencia del elemento de la "confundibilidad", resulta indispensable considerar (a) la identidad o similitud entre el nombre de dominio en disputa y los derechos previos que la demandante invoca a su favor; y (b) si de la misma se deriva o no riesgo de confusión en los consumidores. No basta, por ende, que el nombre de dominio y la marca sean similares. Más que eso, ambos –marca y dominio- deben ser "confundibles" para el público consumidor, pues solo en ese extremo podrá justificarse la concurrencia de un "interés preferente" por parte del titular o usuario legítimo de una marca registrada, en orden a evitar precisamente dicha confusión mediante el registro a su nombre del dominio disputado. Se trata, en fin, de evitar que el usuario de Internet, al utilizar el nombre de dominio, pueda creer que

está accediendo al sitio web del titular o usuario legítimo de la marca previamente registrada, o que entre ésta y el nombre de dominio –o entre sus respectivos titulares- existe algún grado de relación. Dicho de otra forma, la determinación de la existencia –o no- de confusión exige definir si los signos que componen la marca y el nombre de dominio son confundibles, de modo que el público normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz pueda creer (i) que se trata de los mismos signos, (ii) o que el titular o usuario legítimo de la marca y del nombre de dominio coinciden, (iii) o que siendo diferentes media entre ellos algún tipo de vínculo.

En este punto, y a juicio de este sentenciador, el uso de la expresión "gummybear.cl" genera una natural y espontánea asociación con la marca comercial del actor, dada la completa identidad entre ambos signos y la profusa y permanente utilización de dicha marca en Internet. Tal circunstancia, sin embargo, ha sido relativizada por el demandado, al señalar que el ámbito de cobertura de dichos signos idénticos es distinta. Así se desprende, dice, de las solicitudes de registro en Chile de las marcas "GUMMYBEAR", por parte del actor, y "GUMI BEARS", por parte del demandado, pues, mientras la primera apunta a los productos de las clases 9, 16, 25, 28 y 30, la segunda se refiere a productos de la clase 5 y a servicios de la clase 35.

Con todo, debe tenerse en cuenta que, como se dijo en el Considerando Cuarto anterior, la marca "GUMMYBEAR" del demandante se utiliza actualmente en Internet como signo asociado a la venta y comercialización de una muy variada gama de productos de consumo. Por ello, y aun cuando el demandado afirme que su interés en el nombre de dominio consiste en asociar la expresión "gummybear.cl" a servicios de venta y comercialización de productos distintos a los de las clases 9, 16, 25, 28 y 30 (aun cuando no haya hecho tal distingo al solicitar el registro de la marca GUMI BEARS), para un usuario medianamente informado y perspicaz de Internet no existe forma de distinguir el concreto origen de los productos ofrecidos a través de "gummybear.cl", la marca "GUMMYBEAR" y el nombre de dominio "gummybearshop.com"; máxime si en ellos se ofrecen productos externamente similares, como son las gomitas con forma de oso. En consecuencia, y más allá de la coincidencia –o no- de las coberturas marcarias de los

signos pedidos por las partes, lo relevante para dirimir el presente conflicto, que trata sobre nombres de dominio y no sobre marcas, radica en la posibilidad o riesgo plausible de confusión, en los términos ya dichos, factor que, a juicio de este sentenciador y según su leal saber y entender, se encuentra suficientemente establecida.

Por lo anterior, y considerando que la naturaleza temprana de la presente pretensión revocatoria circunscribe la competencia material de este árbitro a la determinación del interés preferente respecto del nombre de dominio en disputa, la existencia de derechos anteriores del actor, el carácter famoso de la expresión "GUMMYBEAR", su uso efectivo y prolongado en Internet y la razonable posibilidad de confusión que genera el uso del dominio "gummybear.cl", constituyen elementos que, apreciados en su conjunto, llevan a preferir el interés del demandante, por sobre el que invoca el demandado.

Y teniendo además presente lo dispuesto en la "REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL", en la "POLÍTICA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS POR NOMBRES DE DOMINIO .CL", en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad,

RESUELVO:

1. **ACOGER** la demanda de revocación de nombre de dominio "gummybear.cl".

2. Asignar el nombre de dominio a la parte demandante.

3. Cada parte asumirá sus costas.

4. Notifíquese digitalmente a las partes en las direcciones electrónicas que constan en el expediente electrónico.

5. Notifíquese digitalmente al "Centro de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio .cl", para el cumplimiento de lo resuelto.

6. Póngase término a este procedimiento y procédase al cierre del presente expediente electrónico, en su oportunidad.

EDUARDO JEQUIER LEHUEDÉ

Firmado digitalmente por EDUARDO JEQUIER LEHUEDÉ
Fecha: 2019.06.27 21:46:08 -04'00'

Dictada por don EDUARDO JEQUIER LEHUEDÉ

Árbitro del Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile

Autorizan los testigos LUZ MARÍA BARRA GONZÁLEZ, cédula nacional de identidad Nº12.469.636-4, y FRANCISCO EDUARDO MONTECINOS MATURANA, cédula nacional de identidad N°11.384830-8.

Rol N° 28375