FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

adler.cl

- ROL 14771 -

Santiago, 13 de diciembre de 2011

VISTOS,

PRIMERO: Que por oficio 14771 de fecha 08 de agosto de 2011, 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 solicitud de asignación del nombre de dominio <adler.cl>.
SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Pedro Lobos Ponce, en representación de Comercializadora ADLER E.I.R.L., RUT: 76.125.872-9, Contacto Administrativo: Cristóbal Lobos, Angel Burgeño 8356, La Cisterna, Santiago y como segundo solicitante Cabaña y Estancias Santa Rosa S.A., representada por Rafael Covarrubias Porzio, RUT: 09.358.839-8, Contacto Administrativo: Rafael Covarrubias Porzio, El Golf 40, Piso 13, Las Condes, Santiago.
CUARTO: Que, como consta a fojas 4, con fecha 12 de agosto de 2011, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día miércoles 24 de agosto de 2011, a las 17:15 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que con fecha 24 de agosto del 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Pedro Lobos Ponce en representación del primer solicitante, don Antonio Varas B. por el segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que con fecha 26 de agosto, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 09 de septiembre de 2011.
SÉPTIMO: Que, a fojas 21, con fecha 09 de septiembre del 2011, don Pedro Lobos en representación del primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que Importadora Adler E.I.R.L. es una pequeña empresa familiar constituida por Pedro Lobos Ponce y su hijo Cristóbal Lobos Pavez, que buscan tener la posibilidad de generar un buen negocio a partir de la importación de cervezas de Alemania. La creación de Adler.cl ha sido una manera de comenzar a publicitar su empresa para así adquirir nuevos clientes y hacer más conocidos sus productos;
b) Que su intención no ha sido, es, ni será la de perjudicar a otra empresa que haya tenido en mente el mismo dominio a registrar. El nombre Adler se les ocurrió como icono y nombre de la empresa, ya que "Adler" es una palabra alemana que en español significa "Águila", la cual se ve reflejada en su logo corporativo. La idea de poner el nombre Adler está basada en el concepto de volar, tomar cosas y llevarlas a algún lado a otro, en su caso una importadora que trae productos de Alemania;
c) Que como se detalla en los documentos entregados por su parte, Importadora Adler E.I.R.L es reconocida por sus clientes debido a su nombre, logo y prestigio de su producto, el nombre de su empresa es utilizado en varios sistemas de registro tanto gubernamentales como privados y extranjeros. Adler.cl es clave en su proyecto de comercialización ya que como importadora

traerán nuevos y variados productos de Alemania, los cuales podrán ser vistos por sus clientes en la página web, de manera de publicitar varios productos a la vez y además obtener nuevos clientes y mejorar la calidad en la atención;
d) Que la página web que tiene hoy en día es una página momentánea, de servidor gratuito, el cual les proporciona un nombre de dominio poco claro y difícil de publicitar en Chile, además es un dominio que no aparece en los buscadores como google y otros mas, lo que hace más difícil que la gente y potenciales clientes los encuentren en internet. Es por eso que con el dominio Adler.cl quiere revertir esta situación ubicándose en el sistema .cl y estar a la par con la competencia en Chile;
e) Que la creación de este nombre y de la inscripción del dominio, es simple producto de sus ideas y pensamientos, y en ningún caso han querido perjudicar a ninguna persona ni empresa, sea esta chilena o extranjera. Los antecedentes entregados reflejan su posición en el mercado y su propia publicidad. Si bien no tiene los medios necesarios para poder publicitar profesionalmente la empresa y productos, entiende que una gran posibilidad para que esto surja, es la creación de la página web con el dominio Adler.cl;
i) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado los siguientes documentos:
1.- Copia extracto registro comercio y publicación Diario Oficial de Comercializadora Adler.
2.- Copia declaración inicio actividades SII.
3.- Copia inicio actividades ante SAG.
4.- Copia facturas de la empresa.
5.- Copia análisis de bebidas de la empresa hecho por el SAG.
6.- Copia catalogo clientes
7.- Copia página web empresa en Alemán.
8.- Copias logo de la empresa.
OCTAVO: Que, a fojas 42, con fecha 16 de septiembre de 2011, este Tribunal arbitral, le otorgó plazo al solicitante para presentar debidamente los escritos, lo que se cumplió a fojas 43 y tuvo por presentado el escrito del primer solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se resuelve que se tengan por acompañados, con citación, con fecha 30 de septiembre.
NOVENO: Que, a fojas 45, con fecha 09 de septiembre del 2011, don Cristóbal Porzio Honorato, abogado por el segundo solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que sus representados, los señores Cabañas y Estancias Santa Rosa S.A., corresponden a la empresa quesera de mayor antigüedad en Argentina, y un actor relevante en nuestro país y a nivel continental. Fue fundada por don Otto Bemberg el año 1919, alcanzando rápidamente fama a nivel argentino por la calidad y variedad de sus quesos. Los productos de su mandante adquirieron un alto prestigio por su elaboración con materias primas de alta calidad y un especial cuidado por el estacionamiento de quesos. En el año 1990, y como consecuencia de su creciente participación en el mercado argentino, Cabañas y Estancias Santa Rosa S.A. es adquirido por el Grupo Bongrain. Producto de esta operación, se permite la incorporación de la última tecnología francesa a los procesos productivos del queso. A partir de esta alianza, los quesos de su mandante son introducidos en nuevos mercados tales como EE.UU., Asia y incluso África. Esta política de alianzas estratégicas se profundiza el año 2000, cuando su mandante adquiere de Nestlé las marcas y plantas de producción de quesos procesados adler y queso azul Bavaria, con lo cual consolida su posición como líder en ambos segmentos del mercado de los quesos. El año 2006 Milkaut, empresa de origen Argentino, que agrupa a cerca de 650 productores lecheros, se incorpora como socio comercial al Grupo Bongrain. Esta operación no hace sino ratificar la visión constante de incorporar tecnología extranjera y tener acceso a mercados internacionales, sin dejar de lado la vocación y sello regional de Cabañas y Estancias Santa Rosa S.A.;
b) Que desde su adquisición por parte del grupo Bongrain, se han constituido una serie de filiales en diversos países, las que realizan la distribución local de los productos Santa Rosa. A nivel nacional, a partir del año 1995 mis mandantes operan a través de Santa Rosa Chile Alimentos Limitada. Las proyecciones hacia el futuro son muy positivas para su mandante, existiendo diversos proyectos actualmente en estudio, con lo cual la tradición quesera de la familia Berring se seguirá expandiendo más allá de su natal Argentina;
c) Que Cabañas y Estancias Santa Rosa S.A., son los legítimos titulares y usuarios de la marca "adler", gozando ésta de un notable prestigio en su área de operación. En este sentido, sus

mandantes son los titulares en Chile de los siguientes registros de marca: 1.- Registro N° 817.962 “adler”, mixta, clase 29, de fecha 29 de Mayo de 2008.2.- Registro N° 724.167 “adler”, denominación, clase 29, de fecha 27 de Abril de 2005.3.- Registro Nº 598.011 “adler”, mixta, clase 29, renovación del registro N° 525.861, que a su vez renueva al registro N° 234.262 del año 1981. Los registros de marca antes citados son muy anteriores a la solicitud del nombre de dominio <adler.cl>. Asimismo, los Sres. Cabañas y Estancias Santa Rosa S.A. son titulares de, entre otros, los siguientes registros de marca en el extranjero: 1.- Registro Nº 1.873.405 “adler”, mixta, clase 29, de fecha 28 de Mayo de 2002, otorgado por la Oficina de Marcas de Argentina. 2.- Registro Nº 1.873.308 “adler”, mixta, clase 30, de fecha 28 de Mayo de 2002, otorgado por la Oficina de Marcas de Argentina. 3.- Registro Nº 2.462.094 “adler”, denominación, clase 29, de fecha 31 de Agosto de 2011, otorgado por la Oficina de Marcas de Argentina. 4.- Registro Nº 1.412.058 “adler”, mixta, clase 29, de fecha 1 de Diciembre de 1992, otorgado por la Oficina de Marcas de Argentina. 5.- Registro Nº 1.412.059 “adler”, mixta, clase 30, de fecha 1 de Diciembre de 1992, otorgado por la Oficina de Marcas de Argentina. 6.- Registro Nº 82.982.254 “adler”, mixta, clase 29, de fecha 10 de Noviembre de 2009, otorgado por la Oficina de Marcas de Brasil. 7.- Registro Nº 816.093.431 “adler”, denominación, clase 31, de fecha 8 de Septiembre de 1992, otorgado por la Oficina de Marcas de Brasil. 8.- Registro Nº 778.758 “adler”, denominación, clase 29, de fecha 14 de Febrero de 2003, otorgado por la Oficina de Marcas de México;

d) Que de los antecedentes aportados en autos, se desprende que la marca “adler” corresponde a una creación cuya titularidad corresponde a sus mandantes, y la cual goza de gran prestigio y notoriedad en el mercado. Hasta el año 2000, la marca adler pertenecía a los Sres. Nestle, quienes la empleaban para comercializar una serie de quesos procesados, liderando dicho segmento de mercado. En dicho año sus mandantes, conscientes de la gran fama de que gozan los productos adler, adquieren tanto la marca como las plantas en las que los quesos adler son fabricados. A partir de dicho momento, los Sres. Cabañas y Estancias Santa Rosa S.A. empiezan a comercializar en diversos países productos de la marca adler, realizando grandes esfuerzos por mantener y acrecentar la buena fama y reputación de que gozan dichos productos a nivel global. Estos esfuerzos se han enfocado tanto en la renovación de los registros marcarios ya existentes, los cuales se remontan al año 1981, como en la efectiva presencia de la marca “adler” en el mercado nacional. En efecto, en Chile existe un uso efectivo de la marca “adler” en el comercio, siendo estos productos comercializados a través de los Sres. Santa Rosa Chile Alimentos Limitada. Dentro de los canales de distribución nacional de los productos adler se encuentra el Supermercado Líder, lo que se demuestra en la impresión obtenida de pagina web www.mundolider.com, junto con una serie de facturas emitidas por su mandante a favor de Santa Rosa Chile Alimentos Limitada. Cabe entonces tener presente que los productos marca “adler” se comercializan en la cadena de supermercados más importante del país, siendo dicha marca en consecuencia, de público conocimiento. A mayor abundamiento, cabe señalar que la marca “adler” goza de notable fama y notoriedad desde hace décadas. En efecto, tal es la fama que ha alcanzado la marca “adler” que la publicidad de estos productos, que datan de los años 60, se comercializa entre coleccionistas de este tipo de objetos. La presencia de la marca “adler” en el mercado, así como su fama y notoriedad, trae como justa consecuencia el alto grado de conocimiento por parte del público consumidor de la marca “adler” asociada a sus mandantes y no a terceros;

e) Que como consecuencia de lo anterior, es decir, del uso de la marca “adler” en Chile, así como de su fama y notoriedad, es que resulta innegable la conexión inmediata que generaría en el público consumidor el nombre de dominio <adler.cl> con los productos ofrecidos por sus mandantes bajo la marca “adler”. En efecto, para el correcto funcionamiento de Internet, resulta esencial que exista una correspondencia entre un determinado nombre de dominio y el contenido al cual los usuarios de Internet tienen asociado dicho nombre de dominio. Así por ejemplo, el nombre de dominio <cocacola.cl> debe conducir a un sitio relacionado con la famosa bebida, de lo contrario, inevitablemente se producirá confusión o error entre los usuarios de Internet. Por otro lado, la asignación de un nombre de dominio como el de autos a un tercero, ajeno a su representada, no sólo constituye un riesgo para su parte, sino que, evidentemente, un gran beneficio para el asignatario de dicho dominio, ya que la contraparte podría beneficiarse de la fama y del buen nombre de sus representados. Reitera que el primer solicitante, pidió el dominio en forma muy posterior al registro de la marca “adler”, por parte de sus mandantes, lo

que unido a la fama, prestigio, notoriedad y actual uso en el mercado nacional de la marca "adler", deja pocas posibilidades de que el demandado haya podido ignorar o desconocer la existencia de la marca "adler";
f) Que el propio artículo 14 de la Reglamentación para la Asignación de Nombres de Dominio ".cl", prescribe que: "*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*". Según se ha visto, la marca "adler" es propiedad de sus mandantes, gozando de fama y notoriedad por décadas. Es dable entonces concluir que los primeros solicitantes han incumplido la norma recién citada, y que no es sino la formalización de un mínimo deber de cuidado al iniciar cualquier emprendimiento, es decir, no contravenir derechos pre-existentes por parte de terceros. En este sentido, el hecho que la sociedad solicitante contenga el nombre "adler" no tiene relevancia jurídica alguna en relación a estos autos, ya que la tramitación de constitución de una sociedad no conlleva examen alguno de derechos preexistentes a favor de terceros, cuestión que sí prevé la Reglamentación que rige la asignación de nombres de dominio ".cl";
g) Que la dilución marcaría es el cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos o servicios competitivos. Se produce cuando una marca disminuye su poder distintivo como consecuencia del uso que hacen terceros para distinguir otros productos o servicios de los de la marca, o productos o servicios de inferior nivel o calidad. En definitiva, la titularidad y uso por parte del primer solicitante del nombre de dominio "adler.cl" traerá nefastas consecuencias para sus mandantes, quienes verán como la marca "adler" disminuye su valor como consecuencia de su uso no autorizado por terceros;
h) Que la titularidad y uso por parte del primer solicitante del nombre de dominio "adler.cl" generará toda clase confusión y error en el mercado, ya que los usuarios relacionarán los eventuales productos que ofrezcan los primeros solicitantes con la marca "adler" de sus mandantes. No está demás hacer presente que sus representados no tienen interés alguno en ser asociados por los consumidores a los productos que pueda ofrecer el primer solicitante;
i) Que a su juicio el segundo solicitante tiene mejores derechos que el primero respecto del nombre de dominio <adler.cl>, lo cual se demuestra por los siguientes hechos: son los legítimos titulares de la marca "adler"; hacen uso extensivo de la marca "adler" tanto en nuestro país, como en el extranjero; la marca "adler" goza de grados notables de fama y notoriedad desde hace por lo menos 50 años y es reconocida por el público en relación a sus mandantes y no a terceros, la concesión del nombre de dominio solicitado al primer solicitante generará sin dudas confusión y error entre los consumidores, quienes con razón pensaran que el nombre de dominio solicitado está relacionado con su representado;
j) Que se ha configurado en los hechos la causal B del artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, la cual vendría a evidenciar la mala fe del asignatario, pues le impide a su representante reflejar su marca en <adler.cl>. Es fundamental para el correcto funcionamiento de Internet que exista una correspondencia entre un determinado nombre de dominio y el contenido al cual los usuarios de Internet tienen asociado dicho nombre de dominio. Esta confusión se generará como consecuencia de la falta de total identidad del dominio en disputa respecto a la marca "adler", registrada a nombre de su mandante. Si se le otorga el nombre de dominio <adler.cl> a los Sres. Pedro Lobos Ponce, Comercializadora adler E.I.R.L., éste o su sucesor en el dominio del mismo, podrían utilizar el nombre de dominio, para perturbar o afectar los negocios de sus representados y causar una probable confusión en el mercado nacional. Además de confusión y error en el mercado, la asignación de este nombre de dominio a un tercero que no sea su parte, significa un riesgo para éstos, ya que un tercero (no necesariamente el Sr. Lobos, sino por ejemplo un sucesor de éste en el nombre de dominio en disputa) podría hipotéticamente publicitar contenidos que afecten la marca adler, en un sitio que los consumidores asociarían inevitablemente a sus mandantes. Finalmente, la asignación de este nombre de dominio al primer solicitante significaría una gran pérdida para sus representados, ya que la marca y concepto, que con esfuerzo han desarrollado durante los últimos años, se vería gravemente afectados, transfiriéndose sus cualidades a terceros, sin consentimiento y contra la voluntad de sus legítimos titulares;

k) Que un nombre de dominio es una identificación electrónica de un sitio Web en Internet, a través de un nombre de dominio se puede ubicar o identificado un contenido especifico dentro de la red. De esta forma los nombres de dominio permiten usar diferentes servicios asociados a Internet tales como páginas Web, correos electrónicos, localizadores de información, etc. Sin embargo, cada nombre de dominio tiene que ser único en Internet y si bien un solo servidor Web puede servir múltiples páginas Web pertenecientes a múltiples dominios, un nombre de dominio sólo puede apuntar a un servidor. Como en la actualidad Internet se ha transformado en el medio obligado de comunicación y obtención de información gracias a su eficiencia y rapidez, los nombres de dominio en la práctica se encuentran asociados a nombres, palabras, cosas, marcas comerciales, definiciones, etc. con la idea de facilitar la identificación a los mismos usuarios y a la vez como modo de clasificar u ordenar la información a la cual se pretende acceder. Por lo tanto es muy común que los nombres de dominio y su contenido se asocien en forma directa a los nombres, marcas, cosas, persona, empresas, grupos etc., a la cual corresponde efectivamente o se identifica esa "denominación". De esta forma es una práctica habitual y un medio legitimo de distribución, difusión y prestación de servicios que una empresa o una marca conocida tenga un nombre de dominio asociado a su nombre en Internet, como ocurriría en este caso con los Sres. Cabaña y Estancias Santa Rosa S.A. titulares de la marca "adler" y segundos solicitantes del nombre de dominio <adler.cl>;
l) Que NIC Chile es la autoridad competente para regular los nombres de dominio <.cl> y quien ha establecido en su Reglamento las condiciones y requisitos necesarios para solicitar y/o registrar un nombre de dominio así como la forma de solucionar los conflictos en caso que hayan 2 o más partes interesadas en un mismo nombre de dominio. Al tenor de lo anteriormente expuesto, Cabaña y Estancias Santa Rosa S.A. en este caso cumple las normas de procedimiento establecidas para la solicitud de inscripción de nombres de dominio así como las contenidas en el Anexo 1 del Reglamento respecto del Procedimiento de Mediación y Arbitraje: Se solicitó legítimamente la inscripción del nombre de dominio <adler.cl> dentro del plazo de 30 días desde que fue solicitado por el primer solicitante. Se pagó la tarifa correspondiente a la solicitud del nombre de dominio ante NIC Chile y los honorarios arbitrales correspondientes;
ll) Que la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL señala en su artículo 20, respecto de la Revocación de un nombre de Dominio que "toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción, fundamentando su petición según lo dispuesto en el artículo 21 de la presente reglamentación". En este caso, si bien aún no hay una asignación definitiva de dicho nombre de dominio, sus representados consideran que la presentación del primer solicitante vulnera sus derechos en relación a la marca de su propiedad y al prestigio de que ésta goza;
m) Que lo anterior se ajusta al artículo 22 del Reglamento, el cual señala que será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción se haya realizado en forma abusiva. Se considera abusiva la inscripción de nombre de dominio que reúna las tres condiciones siguientes, todas las cuales quedan configuradas en la solicitud efectuada por Pedro Lobos Ponce, Comercializadora adler E.I.R.L.., del nombre de dominio <adler.cl>, por las siguientes razones:1.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. Esta condición se encuentra presente en el caso de autos, toda vez que el nombre de dominio <adler.cl> es idéntico a la marca "adler" de sus mandantes.2.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto de nombre de dominio. En relación con este punto, ya se han señalado en extenso los derechos de sus representados sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que corresponderá a los primeros solicitantes hacer presente los suyos. Sin perjuicio de lo anterior, a esta parte le parece poco probable que el demandando tenga alguna clase de derecho legítimo sobre la razón social de sus mandantes, tomando en consideración lo ya expuesto en relación a lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación para la Asignación de Nombres de Dominio ".cl". 3.- Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Al solicitar el nombre de dominio <adler.cl>. Pedro Lobos Ponce, Comercializadora adler E.I.R.L.., se está intentando apropiar de una marca registrada por sus mandantes, lo cual los afecta en forma grave al provocar una confusión

evidente entre el eventual nombre de dominio <adler.cl> de los Sres. Pedro Lobos Ponce, Comercializadora adler E.I.R.L.y la marca de sus representados;
n) Que el principio general de derecho que busca respetar esta norma es el de la buena fe. El Diccionario de la Real Academia Española, define a la buena fe como: *"Rectitud, honradez"; y en el campo del derecho, como la "convicción en que se halla una persona de que hace o posee una cosa con derecho legítimo"*. Si analizamos la actitud del primer solicitante, que como ya hemos señalado, al pretender registrar como nombre de dominio una expresión que contiene una marca notoria creada, desarrollada y promocionada por sus mandantes como es "adler", se llega a la conclusión de que su actuar no se ajusta a los principios de la buena fe definidos anteriormente, teniendo en cuenta la notoriedad de la marca "adler";
ñ) Que no cabe en autos la aplicación del principio "*first come, first served*". La teoría del *First Come First Served*, que trae como consecuencia la asignación del nombre de dominio "por defecto" al primer solicitante, opera cuando tanto demandante como demandado actúan de buena fe y tienen legítimos intereses que serían considerados como equivalentes. Lo que a su juicio a este caso no es aplicable. Sus mandantes han acreditado ser los dueños la marca "adler", siendo además dicha marca usada en el mercado chileno y que además goza de fama y notoriedad, todo lo cual ciertamente no pueden demostrar los primeros solicitantes;
o) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado los siguientes documentos:
A.- Impresiones obtenidas en www.inapi.cl, que dan cuenta de la titularidad de sus representados de los siguientes registros de marca en Chile:1.- Registro N° 817.962 "ADLER", mixta, clase 29, de fecha 29 de Mayo de 2008.2.- Registro N° 724.167 "ADLER", denominación, clase 29, de fecha 27 de Abril de 2005.3.- Registro Nº 598.011 "ADLER", mixta, clase 29, renovación del registro N° 525.861, que a su vez renueva al registro N° 234.262 del año 1981.
B.- Impresiones obtenidas de páginas web de Oficinas de Marca Extranjeras, las que dan cuenta de la titularidad de sus representados de los siguientes registros de marcas en el extranjero:1.- Registro Nº 1.873.405 "ADLER", mixta, clase 29, de fecha 28 de Mayo de 2002, otorgado por la Oficina de Marcas de Argentina.2.- Registro Nº 1.873.308 "ADLER", mixta, clase 30, de fecha 28 de Mayo de 2002, otorgado por la Oficina de Marcas de Argentina.3.- Registro Nº 2.462.094 "ADLER", denominación, clase 29, de fecha 31 de Agosto de 2011, otorgado por la Oficina de Marcas de Argentina.4.- Registro Nº 1.412.058 "ADLER", mixta, clase 29, de fecha 1 de Diciembre de 1992, otorgado por la Oficina de Marcas de Argentina.5.- Registro Nº 1.412.059 "ADLER", mixta, clase 30, de fecha 1 de Diciembre de 1992, otorgado por la Oficina de Marcas de Argentina.6.- Registro Nº 82.982.254 "ADLER", mixta, clase 29, de fecha 10 de Noviembre de 2009, otorgado por la Oficina de Marcas de Brasil.7.- Registro Nº 816.093.431 "ADLER", denominación, clase 31, de fecha 8 de Septiembre de 1992, otorgado por la Oficina de Marcas de Brasil.8.- Registro Nº 778.758 "ADLER", denominación, clase 29, de fecha 14 de Febrero de 2003, otorgado por la Oficina de Marcas de México.
C.- Factura emitida en favor Santa Rosa Chile Alimentos Limitada por concepto de venta de quesos adler durante los meses de Marzo y Abril de 2011, por un total de aproximadamente 45 mil dólares.
D.- Impresión obtenida de sitio web *www.mundolider.com* en la cual consta la venta en línea de productos adler.
E.- Impresión de plantilla de envase utilizado para comercializar los quesos adler en el país.
F.- Conjunto de notas obtenidas de diversos medios de prensa, en la cual consta la fama y notoriedad alcanzada por los productos adler.
G.- Impresiones en la cual se ofrecen en venta diversas publicidades de la marca "adler" correspondientes a la década de 1960.
DECIMO: Que, a fojas 59, con fecha 16 de septiembre de 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentado el escrito del segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se los tuvo por acompañados, con citación.
DECIMO PRIMERO: Que a fojas 60, con fecha 30 de septiembre de 2011, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 07 de octubre del 2011.
DECIMO SEGUNDO: Que a fojas 61, con fecha 06 de octubre del 2011, don Pedro Lobos Ponce, por el primer solicitante, presentó al Tribunal Arbitral un escrito, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que Importadora Adler E.I.R.L. es una pequeña empresa familiar constituida por Pedro Lobos Ponce y su hijo Cristóbal Lobos Pavez, que buscan tener la posibilidad de generar un buen negocio a partir de la importación de cervezas de Alemania. Al igual que la contraria buscan diariamente hacer de su oferta algo atractivo y confiable para sus clientes actuales y potenciales. En esta búsqueda, por cierto, se le tiene en consideración de importancia la ubicación de su marca en las redes sociales como internet, por tanto la creación de Adler.cl ha sido una manera de comenzar a publicitar su empresa para así adquirir nuevos clientes y hacer más conocidos sus productos, ha sido por tanto el único motivo de su inscripción del dominio ".cl", dejando a un lado cualquiera intención oscura que conlleve mala fe y, en especial, con la contraparte, desconocida para ellos hasta ahora, considerando además que pertenecen a un rubro competitivo diverso, no excluyente, como es el de cervezas con el de alimentos lácteos, sin considerar además que corresponde a una empresa extranjera de la cual, por lo mismo, no tenían conocimiento siquiera del uso del nombre "Adler" por ellos, dejando en claro y desestimando desde ya cualquier intensión de causarles un perjuicio con la inscripción del dominio, como asimismo poner en duda la honorabilidad de sus acciones dirigidas a hacer de su marca un registro mayormente conocido. De esta forma y por lo anteriormente expuesto desestima los argumentos esgrimidos por la contraria en cuanto a considerar que su gestión de inscribir el dominio haya sido hecha y utilizada de mala fe, ya que en los hechos esto no se configura;
b) Que por otra parte, como se expone en el escrito de la demanda, malamente se podría estimar que como empresarios no tengan derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio, toda vez que se han realizado gestiones legales previas tales como inscripción en el respectivo registro de comercio, facturación de la importación de su producto y todo lo concerniente a la difusión de su marca, hechos que se prueban con la documentación pertinente. Todos estos actos, que no pueden sino hacer presumir la intención de desarrollar una empresa comercial en el presente y con miras hacia el futuro;
c) Que aquilatar, como lo hace la contraparte, la realización de su inscripción como algo que induzca a engaño por la similitud de la marca, se encuentra fuera de discusión considerando que lo que se disputa es un dominio en internet, no la marca en sí. Sus adversarios dejan entrever claramente que su giro se encuentra posicionado hace un buen tiempo, con justa razón por cierto, por la calidad de sus productos, prestigio y reconocimiento en el mercado en razón de otros nombres asociados a ella, tales como sociedades anónimas que mencionan, mas no en razón de un dominio en internet, que es lo que en autos se encuentra en disputa. Lo anterior se condice claramente con una simple búsqueda vía google o yahoo del nombre "Adler", siendo este relacionado casi exclusivamente a un personaje histórico ligado al área de la medicina, en ningún caso referenciado a cervezas ni lácteos. Lo que hace ilusorio una posible contradicción o confusión en el mercado y para el público la inscripción del dominio en internet, que reitera, es lo que se encuentra en disputa, ni menos un perjuicio para la contraria que al parecer ve en su proceder claras intensiones de perjudicarlos. Este supuesto perjuicio se fundamenta en futuros e inciertos daños a su nombre, lo que no deja de ser un atendible temor a perder cierto posicionamiento, pero no así un fundamento de peso para desestimar nuestra pretensión como empresa, que a fin de cuentas no se encuentran al menos directamente, en estrecha competición;
d) Que las repercusiones nefastas que aduce la contraparte, piensa están sobrevaloradas y se desvirtúan por el hecho de su posicionamiento comercial actual. La relación de su oferta con su demanda, y la potencial, se fundamenta y principia en factores que no se relacionan con un dominio en internet, sino con asociaciones diversas de otra índole. Lo que en su caso es todo lo contario, ya que como incipiente empresa, ha dirigido su actuar a ser reconocidos por la red social internet desde un principio;
e) Que su empresa fue inscrita en el registro de comercio nacional en noviembre de 2010, el nombre Adler se les ocurrió como icono y nombre de la empresa ya que "Adler" es una palabra alemana que en español significa "Águila", la cual se ve reflejada en el logo corporativo. La idea de poner el nombre Adler está basada en el concepto de volar, tomar cosas y llevarlas a algún lado a otro, en su caso una importadora que trae productos de Alemania;
f) Como se detalla en los documentos acompañados, Importadora Adler E.I.R.L es reconocida por sus clientes debido a su nombre, logo y prestigio de su producto tal y como ya se expuso en la demanda previa;

g) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante ha acompañado los siguientes documentos
1.Protocolización de extracto de constitución de la empresa.
2.Certificación de extracto en respectivo registro de comercio.
3.Certificación referente a inicio de actividades.
4. Análisis de la cerveza por parte del SAG.
5.Sistema de facturación.
6.Registro de Inscripción en NIC.CL.
7.Logo corporativo.
8.Tarjeta de presentación.
9.Sistema de etiquetación.
DÉCIMO TERCERO: Que a fojas 75, con fecha 07 de noviembre del 2011, proveyendo el escrito presentado por el primer solicitante el Tribunal, tiene presente lo expuesto por este y por acompañados, con citación los documentos.
DECIMO CUARTO: Que a fojas 76, con fecha con fecha 07 de noviembre del 2011, el Tribunal tiene por acompañados los siguientes documentos presentados por el segundo solicitante, en virtud de reposición que se acoge, toda vez que ese mismo día se cita a oír sentencia y tal resolución aún no producía efectos procesales:
1.- Fotografía de Catálogo correspondiente al Supermercado Santa Isabel donde aparecen productos "ADLER".
2.- Fotografía de Catálogo correspondiente al Supermercado Jumbo donde aparecen productos "ADLER".
3.- Fotografía de Catálogo correspondiente al Supermercado Tottus donde aparecen productos "ADLER".
4.- Serie de facturas emitidas por mis mandantes para productos "ADLER".
5.- Fotografías de puntos de venta de productos "ADLER" en supermercados Líder y Jumbo
DECIMO QUINTO: Que a fojas 88, con fecha con fecha 24 de noviembre del 2011, este Tribunal Arbitral resuelve citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL-Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que**,** en relación con lo principal, y atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe, y no existe infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga la palabra o denominación "*ADLER*" como componente, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando se trata de una expresión genérica, que en idioma Alemán significa águila, y en el conocido buscador google, aparece con una serie de referencias a hoteles, tratamientos médicos, un conocido sicólogo, un teatro, una clínica, un dentista, un neurólogo, etc. muchas opciones diversa, lo que se verificó mediante inspección personal del Tribunal a Internet, lo anterior en uso de las facultades para actuar de oficio del Tribunal. En tal sentido puede concluirse, que la significación del término es genérica, sin que exista un signo distintivo propio u original que la acompañe o que importe una creación intelectual de uno u otro solicitante. Así el signo resultante, no es exclusivo ni excluyente, no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifica tanto en el lenguaje como en el mercado con un sustantivo que alude a la actividad de muchas empresas que pueden dedicarse a diferentes rubros, en diferentes países o zonas geográficas de un mismo país, como ya ha ocurrido con muchos nombres de dominio. Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa *"first come, first*

served", que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;
TERCERO: Es necesario aclarar que la buena fe, en el caso *sublite* se presume en base a que constituye un principio general del derecho. Así lo ha establecido el Código Civil suizo, al declararlo solemnemente en su artículo 2º, aplicable a todas las relaciones jurídicas: "Cada uno obrará según la buena fe en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones. El abuso manifiesto de un derecho carece de protección legal". Un precepto similar se halla hoy en el artículo 7º del Código Civil español, luego del Decreto Nº 1836, de 1947, que sancionó el Nuevo Título Preliminar de ese Código. Prescribe el artículo 7º apartado 1: "Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". En igual sentido, los recientes artículos 6º y 7º del Código Civil de Québec, del año 1994. Tratándose de un principio general del derecho heredado de los romanos, como tantos otros, que se proyecta en las más variadas disciplinas jurídicas. Así, por ejemplo, sirve de asidero al principio de la probidad procesal, coarta el campo de los negocios, la competencia desleal; sustenta la inadmisibilidad de la pretensión incoherente con el hecho o conducta anterior, *venire contra factum proprium non valet*, e incluso se manifiesta en el Derecho Tributario (LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, Los Contratos, parte general, t. II, 4ª ed. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2005. p 397). En el caso presente, no se ha acreditado hecho alguno, en relación al nombre del dominio "adler.cl", que denote mala fe de parte del primer solicitante, mala fe que por lo expresado debe quedar acreditada fehacientemente, en el proceso por hechos positivos y determinantes; por lo que este argumento o posibilidad se desechará, debiendo analizar la situación relativa al mejor derecho de las partes.
CUARTO: Que, la utilización del término adler por el primer solicitante para el desarrollo de su actividad, no puede ser considerado una creación original del mismo, toda vez que la expresión adler está inscrita por diferentes personas en diferentes países clases y zonas geográficas, como ha verificado este Tribunal, en uso de sus facultades de oficio, para determinar el mejor derecho de las partes; y el segundo solicitante la tiene registrada dentro de sus marcas comerciales, pero para etiquetas y palabra, relativas a la clase 29 sobre productos lácteos. Por lo tanto, en este sentido asignar el nombre de dominio adler.cl" al segundo solicitante basado en la semejanza a su marca comercial Adler para lácteos, constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión a que se refieran o incluyan la expresión "adler", que ni siquiera es de su dominio o creación, sino sólo por la posible confusión con su marca, o posible confusión semántica, fundado en el hecho de desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros, lo que importa una interpretación demasiado extensa del derecho de propiedad sobre una marca comercial, o zona. Lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil considerando que la expresión "adler" es palabra genérica del idioma Alemán, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre la misma, atendido el carácter genérico y conocido del término en cuestión, argumentando además la existencia de registros marcarios a su favor, sobre expresiones similares, cuando justamente en la propiedad marcaria existe la posibilidad de que una misma expresión sea asignada a diversos solicitantes, producto de la actividad o giro que realizarán, inclusive el área geográfica, no hablemos ya cuando las expresiones son distintas o contienen elementos diferenciadores, permitiendo así que un mismo término sea utilizado como marca para diversas clases de productos, logrando así el ejercicio de la libre competencia. Lo contrario implicaría otorgar una suerte de derecho ilimitado al concepto marcario, lo que obviamente no es lo querido por el legislador al establecer criterios de diferenciación por categorías y clases de productos y servicios, lo que limita su ejercicio. Diferente sería el caso de que se pretendiera utilizar la misma expresión, para actividades que justamente entran al mismo ámbito de protección de dicha marca, cuestión que en estos autos no se ha acreditado, y no ocurre.
QUINTO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que pretende emprender, como ha quedado acreditado en autos. Conteniendo la expresión Adler dentro inclusive de la razón social de su empresa. Dentro de su proyecto, existen antecedentes que

permiten suponer que este solicitante no se dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo, por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de su proyecto empresarial el que está dirigido a diferentes consumidores, por esta razón el primer solicitante ha incluido en su solicitud de dominio para facilitar la identificación comercial de sus clientes, los signos en cuestión y ha aportado al proceso una serie de documentos que acreditan los hechos que se han dado por acreditados anteriormente.
SEXTO: Que, aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; y b) Que en este caso, ha quedado suficientemente acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de Pedro Lobos Ponce Comercializadora Adler E.I.R.L., tiene un respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.
SEPTIMO: Que no obstante la sola aplicación del principio de "*first come, first served*" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este juez árbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denominada, en materia de voluntad: conducta concluyente.
OCTAVO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidad el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Basado en lo anterior no se ha acreditado por parte del segundo solicitante cómo o de qué forma el primero de ellos habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "adler.cl", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios de sus productos, máxime cuando el segundo solicitante opera en nuestro país, recientemente y a través de Santa Rosa Chile Alimentos Limitada, lo que explica el desconocimiento de la marca de parte del primer solicitante. A su vez, es un hecho evidente en estos autos que el segundo solicitante, no se dedica a las actividades del primero, ni viceversa. Ambos solicitantes se dedican a rubros diferentes y ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar al ámbito comercial del contrario. Considerar que la protección marcaria podría aplicarse a toda actividad comercial o rubro, por simple semejanza, implicaría acabar con toda posibilidad de libre competencia y desarrollo comercial, lo que atenta incluso contra la misma clasificación comercial de las marcas en diferentes clases, justamente para evitar situaciones como la de autos, en que la naturaleza de los servicios productos o establecimientos, resultan diversas.
NOVENO: Que, con lo expuesto en los considerandos anteriores, este Tribunal ha formado convicción de que el primer solicitante, además de haber efectuado en forma primera el requerimiento de solicitud de nombre de dominio, lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro, en identificación comercial con productos respecto de los que realmente prestará el servicio que ofrece, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia; inclinan la recta razón y sana crítica a favor de este.
RESUELVO:

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio "adler.cl" al PRIMER SOLICITANTE, COMERCIALIZADORA ADLER E.I.R.L., RUT: 76.125.872-9.
Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.