Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

aguamasvida.cl

En Santiago a 25 de marzo de 2014, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio aguamasvida.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante Gerencia General (MIGUEL ANGEL TRUJILLO SALCEDO), domiciliado en Las Palmeras, parcela 9 Lote 47, La Colonia, Peñaflor, Santiago; y por la otra, Segundo Solicitante Aguas CCU – Nestlé Chile S.A. Rep. por Silva & Cía. (AGUAS CCU–NESTLE CHILE S.A.) , domiciliado en Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 26 de Noviembre de 2013, se recibió en mi oficina Oficio Nº 18887, materia solicita arbitraje dominio aguamasvida.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Que mediante carta de fecha 27 de Noviembre del 2013, enviada por correo certificado de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para el día 11 de Diciembre de 2013, a las 11:30 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 11 de Diciembre de 2013, siendo las 11:40 horas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante Aguas CCU – Nestlé Chile S.A. Rep. por Silva & Cía. (AGUAS CCU-NESTLE CHILE S.A.), quienes confieren poder a Cristian Ceballos Argo, abogado, para estos efectos ambos domiciliados en Hendaya Nº 60, piso 4, Las Condes, Santiago y con la inasistencia del Primer Solicitante Gerencia General (MIGUEL ANGEL TRUJILLO SALCEDO); y en presencia de Doña Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliación que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la Reglamentación NIC. Al contarse con la sola presencia de una de las partes no se produce acuerdo, por lo que se procede a fijar las normas del procedimiento.

4. Que con fecha 11 de Diciembre de 2013, se recibe dentro de plazo mail del Primer Solicitante, señalando sus argumentos sobre el dominio en disputa.

5. Que con fecha 26 de Diciembre de 2013 y dentro del plazo de 10 días hábiles, se presentó Demanda Arbitral por asignación de nombre de dominio de parte del Segundo Solicitante Aguas CCU – Nestlé Chile S.A. Rep. por Silva & Cía. (AGUAS CCU-NESTLE CHILE S.A).

6. Que con fecha 30 de Diciembre de 2013, se resuelve: A presentación del Primer Solicitante se resuelve, téngase por presentados argumentos en relación a sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa. A presentación del Segundo Solicitante se resuelve: A lo Principal: Por presentada demanda de asignación de nombre de dominio; Primer Otrosí: Por acompañados documentos con citación; Segundo Otrosí: Téngase presente patrocinio y poder. Que según Nº 3 Fijado en las normas de Procedimiento, se da inicio a un plazo de 10 días hábiles para observaciones y comentarios a los escritos y pruebas

7. Que con fecha 30 de diciembre de 2013 se recibió mail de parte del Primer Solicitante Gerencia General (MIGUEL ANGEL TRUJILLO SALCEDO).

8. Que con fecha 15 de enero de 2014 se resuelve: Que a lo señalado por el Primer solicitante, se resuelve téngase presente; Que según punto Nº 4 Fijado en las normas del Procedimiento "Vencido el plazo indicado, la causa quedará en estado de oír sentencia, y se resolverá la disputa con los argumentos que cada parte pueda o no haber presentado", por lo cual se cita a las partes a oír sentencia.

9. Que con fecha 17 de enero de 2014 se resuelve: Practíquese por el tribunal como medida para mejor resolver búsqueda de marca AGUAMASVIDA ante INAPI. Practíquese por el tribunal inspección personal del sitio web aguamasvida.cl

10. Que con fecha 20 de enero de 2014, se recibió mail de parte del Primer Solicitante Gerencia General (MIGUEL ANGEL TRUJILLO SALCEDO).

11. Que con fecha 23 de enero de 2014 se resuelve: que a lo señalado por el Primer Solicitante, se resuelve téngase por acompañada impresión de Inapi de solicitud de marca e impresiones de página web. Que con esa fecha también se tiene por practicada medida para mejor resolver y se imprimen para el expediente por parte del árbitro impresiones de marca de Inapi y de sitio web del Primer Solicitante. Se deja constancia que la causa se encuentra en estado de oír sentencia.

12. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes:

Con respecto al dominio aguamasvida, debo decir que tiene sitio web, correo electrónico, está en uso. La gente de Nestlé reclama, según tengo entendido, por la palabra "más", término genérico de uso general, ya que también, tengo registrado en INAPI la marca agua más vida, todo a mi nombre.

Confirmo recepción, por medio de mi correo @aguamasvida.cl, con lo que demuestro su uso.

Les adjunto archivo PDF con Print Screen del sitio web www.aguamasvida.cl, como del correo ventas@aguamasvida.cl, que además este mensaje es enviado por este email (ventas@aguamasvida.cl) certificando su vigencia y uso.

Realicé además un print screen de inscripción de Agua Mas Vida en INAPI, pese a que existe una oposición también, aunque esto es otro tema. Esto último como antecedente.

Lo que convoca este correo es demostrar que el dominio aguamasvida.cl está en uso, registrado en el NIC, tienen sitio web y correo electrónico.

Acompaña copia del SITIO WEB AGUAMASVIDA VIGENTE (FECHA 20 DE ENERO DE 2014)

Argumenta que este mensaje más los anteriores se ha enviado por correo ventas@aguamasvida.cl, LO QUE DEMUESTRA QUE ESTÁ EN USO. EL DOMINIO @aguamasvida.cl y acompaña pantallazo.

CORREO WEB DE VENTAS@AGUAMASVIDA.CL: Fecha: 20-01-2014

También acompaña copia de la SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN INAPI DE AGUA MAS VIDA,

13. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

I.- Aguas CCU-Nestlé Chile S.A.es una sociedad que integran CCU, a través de Embotelladora CCU y Nestlé Waters, filial de aguas embotelladas de Nestlé. Nace el año 2007 con el objeto de desarrollar el negocio de las aguas envasadas en Chile.

Aguas CCU-Nestlé Chile S.A. lidera el mercado a través de un variado portafolio de aguas minerales, purificadas y saborizadas. Su oferta está compuesta por las marcas Cachantun, Mas de Cachantun, Mas Woman de Cachantun, Nestlé Pure Life, Porvenir y Perrier.

II.- Pues bien, dado el carácter que poseen los servicios entregados por mi mandante, éste se ha preocupado de resguardar su imagen en este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales de acuerdo a la ley Nº 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, los conceptos de diversas marcas comerciales que contienen la expresión MAS en entre ellos podemos destacar MAS WOMAN CON AGUA MINERAL CACHANTUN, WOMAN DE CACHANTUN MAS, MAS WOMAN CON AGUA MINERAL CACHANTUN, entre otras y la marca principal "MAS" ello conforme se desprende de los registros de marca comerciales, que en informe se acompaña en el primer otrosí.

III.- De esta manera, al existir un nombre de dominio como el de autos AGUAMASVIDA contiene en su estructura elementos un elemento que es propio de la marca registrada, agregando conceptos que son utilizados en el ámbito en el cual mi representada tiene su giro.

De acuerdo a lo anterior, el nombre de dominio en disputa se estructura y compone de diversas semejanzas, la primera de ellas contiene la marca de mi representada.

Es claro, para esta parte que detentamos un mejor derecho para ser titular de este nombre de dominio. En caso que este Tribunal falle contra nuestra mandante, los efectos que se producirían serían nefastos. Desde el análisis económico del derecho podemos analizar *ex – ante* que cualquier persona va a poder solicitar un nombre de dominio que produzca confusión, error y que sea similar por no decir idéntico a mi representado, aprovechando la imagen corporativa consolidada de MAS y mi representada no va a poder hacer nada al respecto, con lo cual surgiría el oportunismo en el mundo de internet. Ya no con la venta del nombre de dominio sino que derechamente con utilizar nombres de dominio que sean engañosamente similar.

Todo lo anterior demuestra que mi representada AGUAS CCU-NESTLE CHILE S.A., posee un radical mejor y legítimo derecho sobre el dominio materia de autos.

Además no parece justo permitir que un tercero, que no tiene relación alguna con AGUAS CCU y que en nada ha contribuido al prestigio de sus marcas MAS capitalice el prestigio construido, tras años de campañas de marketing. Por lo anterior estimamos que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante y además por 1.- por el gran potencial de confusión 2.- por atentar contra la propiedad de una marca registrada 3.- Porque significaría el aprovechamiento injusto e ilícito de la fama y prestigio de una marca que supuso una gran inversión en publicidad y posicionamiento.

IV.- De acuerdo a lo planteado, estimamos fundadamente que el improbable otorgamiento a la contraria del dominio en cuestión generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto AGUAMASVIDA.CL dado que los consumidores la identificaran, casi de manera automática con mi mandante AGUAS CCU-NESTLE CHILE S.A.

Asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones. Conforme a lo anterior, estimamos que nuestra contraparte no posee un derecho equivalente al nuestro dado que no tiene una marca registrada sobre el nombre de dominio solicitado y más aún no posee derecho alguno que pueda rebatir el de nuestra representada.

En consideración a los fundamentos de hecho expuestos, preceptos legales citados y lo dispuesto en el Anexo 1 relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL. se pide tener por presentada, dentro de plazo, la presente demanda de asignación de nombre de dominio, someterla a tramitación y, en definitiva, resolver que el nombre de dominio en cuestión AGUAMASVIDA.CL, sea asignado a mi representada AGUAS CCU-NESTLE CHILE S.A., con expresa condena en costas a la parte demandada**.**

14.- Que por la parte del Segundo Solicitante, se tienen por acompañados los siguientes documentos:

1. Documentos que dan cuenta de personería para actuar en autos.
2. Impresión de la página web http://www.ccu.cl/nuestras-marcas/aguas/cachantun-mas/
3. Listado de marcas de del Segundo Solicitante que contienen la MAS:

MARCA	CLASES	Nº DE REGISTRO
CACHANTUN MAS	32	720985 22/03/2005
DISFRUTA MAS	32	938610 21/11/2011
MAS	32	759182 25/05/2006
MAS	32	793627 01/08/2007
MAS	32	793628 01/08/2007

MAS COOL	32	876706 18/02/2010
MAS DE CACHANTUN, EL SABOR ESTA EN EL AGUA	32	815136 25/04/2008
MAS DE CACHANTUN, MAS SABOR, MAS VIDA	32	815138 25/04/2008
MAS DE CACHANTUN, SUMALE SABOR A TU VIDA	32	815137 25/04/2008
MAS DE CACHANTUN, SUMATE AL SABOR	32	815139 25/04/2008
MAS NEO	32	876707 18/02/2010
MAS WOMAN	32	869000 04/12/2009
MAS WOMAN	33	868999 04/12/2009
MAS WOMAN CACHANTUN	32	868998 04/12/2009
MAS WOMAN CACHANTUN	33	868997 04/12/2009
MAS WOMAN CON AGUA MINERAL CACHANTUN	32	865625 09/11/2009
MAS WOMAN DE CACHANTUN	32	865623 09/11/2009
MAS WOMAN, NATURALMENTE PARA NOSOTRAS	32	867229 19/11/2009
MAS, EL SABOR DEL VERANO	32	863070 15/10/2009
MAS, PIEL Y CUERPO	32	867230 19/11/2009
WOMAN CACHANTUN MAS	32	868996 04/12/2009
WOMAN DE CACHANTUN MAS	32	868995 04/12/2009

4. Impresión de la página web http://maswoman.cl/mas/
5. Impresión de la página web http://www.ccu.cl/nuestras-marcas/aguas/

CONSIDERANDO:

1. Que la Reglamentación de NIC Chile, en su artículo 14, señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cuál de las partes en conflicto posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado aguamasvida.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para este nombre de dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2. Que es un hecho que el Segundo Solicitante tiene registrada la marca MAS a su nombre en clase 32 en la cual se encuentran las aguas minerales y similares, para las cuales el Primer Solicitante pretende utilizar el dominio en disputa, lo cual es del todo claro toda vez que es el mismo dominio en disputa el que utiliza la expresión “agua” como parte de este.

3. Que en síntesis las marcas registradas por el Segundo Solicitante que contienen la expresión MAS son entre otras marca CANCHANTUN MAS, MAS COOL, MAS PIEL Y CUERPO entre otras, todas en clase 32 que comprende aguas entre otros a lo cual se agrega la marca MAS también registrada en clase 32. Que en consecuencia el Segundo Solicitante goza en su favor de derechos de propiedad amparados por el artículo 19 número 25 de la Constitución Política de la Ley, válidamente otorgados de acuerdo al procedimiento y formalidades establecidas en la Ley 19.342.

4. Que en cuanto a los derechos marcarios que argumenta tener el Primer Solicitante cabe señalar que dicho solicitante posee una solicitud de marcas AGUA MAS VIDA número 1056735 en clase 32, la cual aun no se encuentra concedida, por lo cual no constituye derecho sino una mera expectativa, a diferencia de las los derechos marcarios constituidos del Segundo Solicitante, resguardados por la Constitución y la citada ley 19.342. Asimismo el solo uso para correos electrónicos tampoco le otorga un derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

5. Que el Segundo Solicitante ha demostrado uso efectivo de sus marcas que contienen la expresión MAS, las cuales han sido ampliamente publicitadas de manera que puede sostenerse que constituyen marcas famosas para los productos Aguas que el Segundo Solicitante comercializa bajo dichas marcas, de manera que no sería posible que otra marca de otra empresa coexistiera para estos mismos productos (aguas) utilizando la expresión MAS sin que se produzcan confusiones en el público usuario de Internet, más aun cuando el nombre de dominio solicitado incluye la expresión

AGUA que justamente son los productos que comercializa el Segundo Solicitante, y que son reconocidos por el público consumidor y usuario de Internet, en mérito de lo cual se resuelve:

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio aguamasvida.cl al Segundo Solicitante, Aguas CCU – Nestlé S.A. Rep. por Silva & Cía. (AGUAS CCU – NESTLE CHILE S.A.)

Sobre solicitud a Condena en Costas no ha lugar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.
Envíese además e-mails para fines informativos a las partes.
Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Isabel Paiva Hantke, Rut: 7.287.246-0 y doña Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, Ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos

ISABEL PAIVA HANTKE
RUT: 7.287.246-0

TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 16.278.653-9