Santiago, 4 de Julio de 2008.

Juicio arbitral **arvending.cl**
Rol 19 - 2008

VISTOS:

Que mediante OF 08953 de Nic Chile, de 06 de Mayo de 2008, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **arvending.cl**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de 06 de Mayo de 2008, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día Lunes 19 de Mayo de 2008, a las 11:00 horas, en el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que con fecha 19 de Mayo de 2008, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia, con la asistencia de doña CAROLINA MORA ALLENDE, abogado, con poder delegado del Abogado don Flavio Belair Santi, por el segundo solicitante, en rebeldía del primero, y el árbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente a la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, sólo el segundo solicitante allegó sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, y atendido el mérito de autos, el día 30 de Junio de 2008 se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1°. Que con fecha 3 de Junio de 2008, doña Carolina Mora Allende, abogado, en representación de **EMBOTELLADORA ANDINA S.A.,**

como segundo solicitante y demandante, interpuso demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, en la cual explica sus argumentos para obtener que le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

2°. Sus argumento, -en síntesis-, son los siguientes:

a) Que ha creado diversas sociedades filiales y coligadas que forman parte del Directorio de Holding de sus empresas, a saber: Vital S.A., Servicios Multivending Ltda., Andina Bottling Investmentes S.A., Vital Aguas S.A., Envasese CMF S.A., Andina Bottling Investments Dos S.A., Transportes Andina Refrescos Limitada, Envases Central S.A. y Andina Inversiones Societarias S.A. Es así como su solicitud se funda en que el nombre de dominio en disputa contiene el elemento más importante y destacado de una familia de marcas que contienen la expresión "VENDING", que se encuentra registrada como MULTIVENDING por su filial Servicios Multivending Ltda., ante del Departamento de Propiedad Industrial para distinguir productos y servicios que gozan de fama y reconocimiento a nivel nacional. Junto con lo anterior, hace una breve reseña en cuanto a la historia del segundo solicitante, señalando que Embotelladora Andina S.A., fue fundada en 1946, posicionándose como una empresa líder en el mercado de las bebidas gaseosas, siendo su producto principal la conocida bebida de fantasía estadounidense "Coca-Cola". Es así como el segundo solicitante ha logrado a través del tiempo, obtener un importante posicionamiento y reconocimiento a nivel nacional como empresa, siendo capaz de expandir sus servicios y productos ofrecidos al público, principalmente al participar de otras etapas productivas del proceso, tales como producción de envases, transporte y otras, a través de sus empresas filiales, destacando entre ellas su filial Servicios Multivending Ltda., enfocada en la instalación y mantención de máquinas expendedoras para el consumo de oficinas y espacios públicos, principalmente en Máquinas de Bebidas y Máquinas de Café Snack.

b) Que se ha preocupado de resguardar y proporcionar la adecuada protección a sus marcas comerciales, registrando varias marcas comerciales con la denominación "multivending" a través de su filial antes mencionada. Lo anterior no escapa a la situación de los nombres de dominio, ya que no obstante tratarse de una naturaleza jurídica diversa, la red hoy en día constituye un canal fundamental y popular de productos y servicios, razón por la cual el objetivo de su

demanda es evitar que terceros se apropien de expresiones similares a marcas famosas y notorias, y que esto sea objeto de toda clase de errores y confusiones entre los consumidores. Es así como de ser asignado el nombre de dominio **arvending.cl** al primer solicitante, los consumidores se verán inducidos a toda clase de errores, pues el segundo solicitante tienen un derecho de propiedad sobre la expresión "multivending" y el público creerá que se trata de un sitio web donde se comercializan los productos y servicios de éste.

c) Que es titular de los siguientes nombres de dominio, a saber:
   - vendingpro.cl
   - multivending.cl

   Además, señala ser titular de diversas marcas comerciales registradas en el Departamento de Propiedad Industrial, mencionando las siguientes:
   - MULTIVENDING, registro N° 784475, clase 7.
   - MULTIVENDING, renovación de registro N° 511274, clase 43.
   - MULTIVENDING, registro N° 554362, clase 42.
   - SERVICIOS MULTIVENDING LTDA, registro N° 809992, clases 37 y 39.
   - MULTIVENDING, registro N° 784474, clase 9.

d) En relación a sus argumentos de derecho, señala en primer lugar lo estipulado en el Artículo 10 del Reglamento de Nic Chile, que le confiere derecho a presentar una solicitud competitiva con respecto al nombre de dominio en disputa, señalando al respecto su convicción respecto a tener un mejor derecho sobre éste. Además, menciona el Artículo 14 de dicho Reglamento, en relación con el Artículo 2° primera parte de la Ley N° 19.039, y el Artículo 19 N° 25 inciso 3° de la Constitución Política de la República de Chile, arguyendo que posee un derecho de propiedad sobre sus marcas comerciales que contienen la expresión "MULTIVENDING", por lo que posee exclusividad sobre ella para que los consumidores la identifiquen con el segundo solicitante. Para ratificar lo ya expresado, hace mención a los Artículos 20 y siguientes de Reglamento de Nic Chile, señalando que en ellos se establecen los principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de

dominio, citando al efecto expresamente el Artículo 22 de dicho Reglamento, el cual señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras, que éste sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o servicio sobre la cual tenga derechos el reclamante. Todo lo anterior, redunda en el hecho que existe una alta probabilidad de que un consumidor al buscar los servicios y productos VENDING ofrecidos por el segundo solicitante, ingrese a través del nombre de dominio en disputa, lo cual causaría un enorme perjuicio al segundo solicitante, pues el cliente se enfrentaría a un sitio con un contenido diverso a los ofrecidos por éste, ya que al asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría un agravio hacia los derechos adquiridos por el segundo solicitante en razón de sus marcas comerciales y nombres de dominio mencionados, y en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los productos y servicios VENDING del segundo solicitante.

3°. Que el demandante acompañó al proceso los siguientes documentos, no objetados por la contraria:

1.- Fotocopias de los siguientes certificados de registros de las marcas comerciales:

- MULTIVENDING, Registro Nº 784.474 para distinguir productos de la clase 9.
- MULTIVENDING, Registro Nº 554.362, para distinguir servicios de la clase 42.
- MULTIVENDING, Solicitud de renovación de registro Nº 814.489 para distinguir servicios de la clase 43.
- MULTIVENDING, Registro Nº 784.475, para distinguir productos de la clase 7.
- SERVICIOS MULTIVENDING LIMITADA, Solicitud de renovación de registro Nº 789.326, para distinguir servicios de la clase 37 y 39.

2.- Impresos obtenidos desde sitio web www.nic.cl en donde figuran los siguientes nombres de dominio: MULTIVENDING.CL y VENDINGPRO.CL.

3.- Impresos obtenidos de la página oficial del segundo solicitante, www.andina.cl, que dan cuenta de la historia de ésta y de sus sociedades filiales y coligadas, entre otros.

4-. Impresos obtenidos desde la página web www.google.com que dan cuenta que al consultar por la expresión

MULTIVENDING, el motor de búsqueda lo relaciona directamente con la página oficial del segundo solicitante.

4°. Que con fecha 17 de Junio de 2008, el segundo solicitante adjuntó escrito, solicitando en lo principal que se haga efectivo el apercibimiento estipulado en las Bases de Procedimiento del presente conflicto, y por ende se tenga por desistido al primer solicitante en estos autos.

5°. Que, en el mismo escrito anterior, el segundo solicitante adjuntó al proceso otros documentos, no objetados por la contraria:

1.- Constitución de Sociedad de Responsabilidad Limitada de "Servicios Comerciales Limitada", de fecha 10 de junio de 1994, suscrita en la Notaría de don José Musalem Saffie, que da cuenta que dicha sociedad fue constituida por Embotelladora Andina S.A.

2.- Modificación de razón social de "Servicios Comerciales Limitada" por la razón social "Servicios Multivending Limitada", de fecha 5 de enero de 1996, suscrita en la Notaría de don Eduardo Pinto Peralta.

6°. Que el primer solicitante no allegó sus argumentos ni adjuntó prueba alguna a este proceso, tal como consta en autos y se certificó con fecha 18 de Junio de 2008.

7°. Que, con fecha 30 de Junio de 2008, este tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, **arvending.cl** .

SEGUNDO: Que don **GERMÁN ALEJANDRO ARRIAGADA LARRE**, es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el principio existente en la materia, conocido como "first come, first served", o Principio del primer solicitante, el cual

nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que de acuerdo al mérito de autos, el primer solicitante no ha comparecido a esta causa, ni ha allegado elemento alguno que haga a este juez árbitro informarse sobre sus pretensiones, por lo cual no posee más elementos de convicción que los enunciados precedentemente, dejando expresa constancia que su inactividad procesal es un elemento a tener en consideración para la resolución de este conflicto.

CUARTO: Que la parte demandante y segundo solicitante, **EMBOTELLADORA ANDINA S.A.,** para los efectos de acreditar un legítimo derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ha invocado entre otros, ser el titular de diversos nombres de dominio que contienen la expresión VENDING, elemento central del nombre de dominio en disputa, motivo por el cual la asignación del nombre de dominio disputado al primer solicitante sólo creará confusión y error entre los usuarios de Internet. Además, señala ser el titular de la marca MULTIVENDING en distintos clasificadores del registro marcario, según consta en autos, marca que distingue los servicios de "vending", es decir, administración de máquinas expendedoras de productos, en este caso, bebidas analcohólicas, entre otros, dotando en efecto a las marcas MULTIVENDING de fama y notoriedad, motivo por el cual la asignación del nombre de dominio sólo creará error y confusión a los usuarios de Internet. A mayor abundamiento, el segundo solicitante señala ser el titular de diversas marcas comerciales que hacen alusión al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa, esto es, la expresión "VENDING", debido a un afán de proteger sus marcas famosas y notorias de la apropiación por terceros, evitando así toda clase de errores y confusiones entre los consumidores.

QUINTO: Que este tribunal estima que la segunda solicitante es legítima usuaria de la expresión MULTIVENDING, que contiene íntegramente el elemento central del nombre de dominio en disputa, a saber, la expresión VENDING y que el primer solicitante, al inscribir para sí el nombre de dominio **arvending.cl** , actúa de manera contraria a la competencia leal y en consecuencia contraria a derecho, convicción que no emana exclusivamente de la existencia

de registros marcarios cuyo titular es el segundo solicitante, sino que fluye a través del análisis sistemático de los antecedentes acompañados a este proceso, y teniendo en especial consideración el atributo de fama y notoriedad con que goza la expresión MULTIVENDING, que distingue la actividad comercial principal de una de las filiales de la segunda solicitante, elementos que confieren en conjunto a esta última un mejor derecho por sobre el nombre de dominio **arvending,cl** ,toda vez que la notoriedad alcanzada por la denominación MULTIVENDING, que contiene íntegramente la expresión VENDING, y que a su vez es el elemento central del nombre de dominio disputado, es indiscutible e innegable, por lo cual existe una asociación de los consumidores entre la expresión identificatoria y el segundo solicitante.

SEXTO: Que este tribunal considera además, que la sola adición de la expresión "ar" a la expresión VENDING, no configura por sí misma una expresión dotada de los caracteres de distintividad requeridos para formar convicción acerca de la creación de una nueva expresión, distinta a las ya mencionadas MULTIVENDING y VENDING, que a su vez resulta ser el elemento central del dominio en disputa, a saber, **arvending.cl** . Que por estas consideraciones, este tribunal estima que al no encontrarse acreditado en juicio que la nueva expresión cumpla con los requisitos de distintividad con respecto a la expresión primigenia, existe el peligro de error y confusión entre esta última y las expresiones VENDING y MULTIVENDING, esta última registrada como marca comercial, con lo cual existe el riesgo cierto de error y confusión, ya que los usuarios de Internet, al ingresar el nombre de dominio en disputa, creerán encontrarse con los bienes y servicios ofertados por el segundo solicitante, lo cual de asignársele el nombre de dominio referido al primer solicitante, no resultaría tal, generando todo tipo de confusiones y errores.

SÉPTIMO: Que la sola circunstancia de ser el demandante titular del registro marcario que contiene la expresión VENDING, se estimará por este juez árbitro como argumento para acoger la demanda de oposición, lo cual ha sido afirmado con los antecedentes de mejor derecho que obran a su favor, e indudablemente, por los registros marcarios ya invocados. Que estos argumentos son decisorios de mejor derecho a favor del demandante respecto del nombre de dominio en disputa, toda vez que cualquier consumidor o usuario de Internet que ingrese **arvending.cl**, creerá que está ingresando al portal donde se ofertan los bienes y servicios del segundo solicitante. Por todos estos motivos es que este juez árbitro ha llegado a la convicción de que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho

sobre el nombre de dominio **arvending.cl**, a saber, el dominio en disputa.

OCTAVO: Que en este caso en particular, el principio "first come, first served" antes señalado, deberá ceder frente a los antecedentes aportados por el segundo solicitante, puesto que de su examen en conjunto se aprecia que confieren a éste un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Prima entonces, por analogía, en opinión de este árbitro el criterio de la titularidad del registro marcario para el signo pedido, criterio recogido por la UDRP, desarrollada por ICANN, política que reconoce la aplicación del criterio antes mencionado, también recogido en el seno de la OMPI, y en último término, en la Reglamentación de Nic Chile. A mayor abundamiento este tribunal señala que el demandado y primer solicitante del nombre de dominio disputado, no asistió a la audiencia decretada para el día 19 de Mayo del presente, lo cual consta en autos, y durante todo el proceso no acreditó ser titular de derecho alguno al nombre de dominio en disputa.

NOVENO: Que además, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es a éste último a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **arvending.cl**, convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio.

DÉCIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **arvending.cl** al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie.

UNDÉCIMO: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Acoger la demanda de oposición interpuesta, y por ende asignar el nombre de dominio **arvending.cl** al **segundo solicitante**, esto es, **EMBOTELLADORA ANDINA S.A., Rut N° 91.144.000 – 8.**

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.