Santiago, 27 Enero 2006

Juicio arbitral berriesaconcagua.cl

VISTOS:
Que mediante OF05381 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **berriesaconcagua.cl**
Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 16 de Nov. 2005 a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día miércoles 30 de Nov., a las 16:30 hrs. en el despacho de esta juez arbitro, notificándose dicha resolución por carta certificada de 17 de Nov. 2005 a las partes, lo que consta en autos
Que con fecha 27 de Abril, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de la abogado Sra. Andrea Dawson, por el segundo solicitante; en rebeldía del primer solicitante, y el árbitro que conoce de este conflicto
Que conforme lo dispuesto en el art. 8º inciso 4º, anexo 1, del Procedimiento sobre 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 la parte asistente.
Que en el procedimiento fijado se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombre de dominio
Que transcurrido el plazo indicado, sólo el segundo solicitante allegó sus argumentos y documentos, lo que consta en autos. Se certificó en autos que no lo hizo el primero y se citó para oír sentencia.

CONSIDERANDO
1º Que el segundo solicitante ha fundado su pretensión señalando que Aconcagua Foods S.A, presentó su solicitud competitiva atendida la existencia previa de su marca registrada No. 278.375 "ACONCAGUA" en clase 29 de fecha 10 de octubre de 1983, renovada por el registro No. 419.617 y finalmente renovada por el registro No.696.195 actualmente vigente. Que dicha marca comercial "ACONCAGUA" se encuentra registrada hace ya unos cuantos años en Chile, contando con presencia notoria en el mercado.

Reseña luego la abogado del segundo solicitante la forma mediante la cual obtuvo la marca ACONCAGUA, quedando finalmente Aconcagua Foods S.A como titular de las marcas ACONCAGUA y que acreditó acompañando copias simples de las escrituras pertinentes.

La marca pues, se ha mantenido constante en el mercado y se ha comercializado para productos en clase 29 que son aquellos que dicen relación con mermeladas, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas entre otros productos.

Señala además, que Aconcagua Foods cuenta con la marca ACONCAGUA registrada en el extranjero, en países tales como Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Republica Dominicana, Honduras, Haití, Uruguay, Venezuela, Japón, Brasil, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Panamá, México y Perú, países a los cuales exporta mermeladas y frutas secas y en conserva, entre las cuales se encuentran distintos tipos de berries, tales como frutilla, mora y frambuesa.

Aconcagua Foods S.A. pues no es una empresa pequeña y desconocida con presencia en el país, sino que también tiene presencia a nivel internacional y agrega, que de permitir el uso de la marca ACONCAGUA a un tercero le traería grandes perjuicios a la solicitante.

2º A mayor abundamiento, indica que el nombre de dominio "**berriesaconcagua.cl"** y la marca registrada **"ACONCAGUA"** más conocida y antigua en el mercado, no pueden coexistir a nombre de diferentes titulares; señala asimismo que el simple hecho de que la razón social del primer solicitante sea casi idéntico al nombre de dominio solicitado, no le otorga un mejor derecho a ello, ya que se debe considerar otros aspectos, tales como la existencia previa de una marca original y distintiva como es Aconcagua a la cual se le ha agregado simplemente un termino obviamente genérico y descriptivo del producto que se comercializa.

Además, solicitar el registro de un nombre de dominio que incluya la marca registrada de un tercero y dedicarse a comercializar dentro del mismo rubro productos iguales a los de Aconcagua Foods S.A. no es base para justificar o demostrar un mejor derecho sobre dicho nombre, sino todo lo contrario, especialmente si en dicho nombre de dominio se encuentra íntegramente contenida la marca registrada de un tercero, que en este caso particular es la marca registrada de Aconcagua Foods S.A., "ACONCAGUA".

3º Que la alegación efectuada por el segundo solicitante en cuanto a tener las marcas registrada "Aconcagua", para los productos de la clase 29 y para los servicios de la clase 39, debe ser aceptada, ya que tanto la jurisprudencia relativa a nombres de dominio como en el derecho comparado, se ha tomado en cuenta claramente la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos comparten muchas características, ya que pretenden precisamente tener un rol de identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de la internet.

Al respecto, cabe señalar que el nombre de dominio permite la adecuada identificación en la red y constituye una verdadera "dirección electrónica", mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada empresa o persona y, por consiguiente, un usuario de Internet pretende reconocer a ésta al ingresar a la correspondiente página. Así , cualquier consumidor de productos "ACONCAGUA" que ingresara al sitio web "berriesaconcagua.cl" pretenderá encontrar productos de aquellos que comercializa Aconcagua Foods S.A. y no a productos comercializados por Sociedad de Productores de Berries Aconcagua. También podría suceder que cualquier consumidor de productos ACONCAGUA puede pensar que la Sociedad de Productores de Berries Aconcagua, es una filial de Aconcagua Foods S.A., y por tanto podría aprovechárse de la fama y reputación de Aconcagua Foods S.A.

4o Que a mayor abundamiento, y de acuerdo a la Política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio (UDRP), desarrollada por la ICANN, se reconoce como aspecto esencial para resolver los conflictos la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión y considerar, asimismo, como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio, si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual una de las partes tiene derechos.

5º Los criterios antes indicados han sido recogidos por el Reglamento del Nic Chile, especialmente en los arts. 20, 21 y 22 del mismo, por lo que asignar el nombre de dominio a la parte que no es titular del registro marcario, causaría grave confusiones a los consumidores.

6º. Señala asimismo, el segundo solicitante, que el registro marcario y el prestigio de la marca fue logrado luego de arduos esfuerzos, a lo largo de varios años, por lo que legítimamente es quien tiene un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa

7º. Que para acreditar sus dichos el segundo solicitante acompañó la siguiente documentación, la que no fue objetada por la contraria:

a) Copia de los certificados de registro de las marcas registradas en el Departamento de Propiedad Industrial,
   - registro No. 278.375 "ACONCAGUA" en clase 29 de fecha 10 de octubre de 1983,
   - registro No. 419.617 "ACONCAGUA" en clase 29 de fecha 10 de enero de 1994,
   - registro No.696.195 "ACONCAGUA" en clase 29 de fecha 25 de junio de 2005, actualmente vigente.
b) Fotocopia de la inserción del acta de la junta extraordinaria de accionistas de Corpora SA. antes Cía de Productos, Alimentos y Servicios Corpora S.A, Modificación estatutos nombre social, composición del directorio, objeto social y adecuación del Capital social a modificaciones de derecho y demás.
c) Fotocopia del Aporte de marcas comerciales entre Corpora S.A y Corpora Aconcagua S.A
d) Reducción Actas Juntas Extraordinaria de Accionistas de Aconcagua Foods S.A y Corpora Aconcagua S.A, Fusión por incorporación de Corpora Aconcagua S.A en Aconcagua Foods S.A
e) Fotocopia de facturas No. 04277 por exportación de pulpa de frambuesa a Brasil
f) Copia de contratos con Nestle Chile por pulpa de frutilla, pulpa de frambuesa y pulpa de mora.
g) Carta de desistimiento enviada por el señor Guillermo Espinoza, contacto administrativo en la inscripción del nombre de dominio a nombre de Sociedad de Productores de Berries Aconcagua.
h) Etiquetas de frutillas en conservas.
i) Etiqueta de mermeladas de frambuesa.
j) Etiqueta de mermeladas de mora.
k) Etiqueta antigua de postre sabor frambuesa

Y TENIENDO PRESENTE QUE

1º A la luz de lo antecedentes y documentos acompañados a estos autos, y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad del registro marcario para el signo "aconcagua", se considera que Aconcagua Foods S.A. tiene un mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa en autos. Es esta empresa quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "Aconcagua" en el mercado nacional

2º En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a la formalización de dichas solicitudes y los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen necesariamente en el derecho prioritario de ACONCAGUA FOODS S.A. sobre el signo en disputa.

Los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, evidentemente la asignación del dominio "berriesaconcagua" al primer solicitante constituiría una causal de error y confusión en el público consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN y reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile, aplicables en esta materia. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de Aconcagua Foods S.A.

3º. A mayor abundamiento, es necesario estipular que el primer solicitante, no concurrió al primer comparendo en este arbitraje y tampoco acompañó dentro del plazo acordado, sus argumentos ni pruebas en apoyo a su solicitud, ni tampoco objetó los documentos acompañados por el segundo solicitante y que obra únicamente en su favor el hecho de haber solicitado la asignación del nombre de dominio berriesaconcagua.cl con anterioridad al otro, por lo que es evidente su inactividad procesal.

4º. Que le primer solicitante no demostró tener derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio berriesaconcagua.cl**,** aparte de haber presentado su solicitud ante el Nic Chile, en primer lugar

5º. Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del C.P.C. y en el art. 8º, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL

SE RESUELVE:
Asígnase el nombre de dominio "**berriesaconcagua. cl"** al segundo solicitante **ACONCAGUA FOODS S.A.** Rut 99.530.480-5
Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico, con firma digital.

Janett Fuentealba R.
Juez Arbitro

Autoriza el presente fallo el Notario Público Titular de Santiago, don Pedro Sadá Azar.