Santiago, 5 de Septiembre de 2007

Juicio arbitral bianchivendingchile.cl

Vistos:

Que mediante OF07645 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el nombre de dominio bianchivendingchile.cl.

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 13 de Junio de 2007 a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 27 de Junio a las 15:00 horas en el despacho de esta juez árbitro, notificándose dicha resolución por carta certificada, lo que consta en autos.

Que con fecha 27 de Junio, a la hora fijada se llevó a afecto la audiencia con la asistencia de don Cristian Cortés Poo, abogado, con poder delegado de los representantes legales de **Bianchi Vending Chile S.A.**, como primer solicitante, y don Rodrigo León Urrutia, abogado del Estudio Silva & Cía., en representación del segundo solicitante, **Importaciones e Inversiones Valencia S.A.** y el arbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme lo dispuesto en el Art. 8° inciso 4°, 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 notificadas personalmente las partes.

Que en el procedimiento fijado se estipulo un plazo de 15 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, ambos solicitantes allegaron sus argumentos y documentos, lo que consta en autos. Luego, con fecha 30 de julio se recibió la causa a prueba y el 29 de agosto se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente

1. Que, con fecha 19 de Julio de 2007, don Rodrigo León Urrutia, abogado del Estudio Silva & Cía., en representación de **Importaciones e Inversiones Valencia S.A.**, como segundo solicitante y demandante, interpuso demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, en la cual explicó sus argumentos.

2. Que, en síntesis, los argumentos son los siguientes:
a.- Que, Internet en su regulación y evolución ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de su mandante, y se traduce en un firme y

radical llamado a que una realidad como la Internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es caso de que la iniciativa y esfuerzo de las personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad deben ser amparados.
b.- Que, en este sentido, pide que el caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "First Come First Served", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas allá del miope criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada y su mandante solicita que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el sentenciador, no sea víctima de la trampa "first to file" que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.
c.- Que el demandante se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro. En este sentido, y con el objetivo de obtener un adecuado resguardo, protegió como marcas comerciales, de acuerdo a la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial, el concepto **BIANCHI**; **e**s así como algunos de estos registros son:
- 000001, denominación BIANCHI, N° Reg. 534799, clase 36.
- 000002, denominación BIANCHI, N° Reg. 539214, clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
- 000003, denominación BIANCHI, N° Reg. 539216, clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.
- 000004, denominación BIANCHI, N° Reg. 540910, clases 3, 5.
- 000005, denominación BIANCHI, N° Reg. 546487, clases 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30.
- 000006, denominación BIANCHI, N° Reg. 596293, clase 12.
- 000007, denominación BIANCHI, N° Reg. 734476, clase 12.
- 000008, denominación BIANCHI, N° Reg. 774200, clase 37.
- 000009, denominación BIANCHI, N° Reg. 770559, clase 39.
- 000010, denominación BIANCHI, N° Reg. 771837, clase 40.
- 000011, denominación BIANCHI, N° Reg. 771838, clase 18.
- 000012, denominación BIANCHI, N° Reg. 771839, clase 38.
- 000013, denominación BIANCHI, N° Reg. 771840, clase 34.
- 000014, denominación BIANCHI, N° Reg. 771841, clase 35.
- 000015, denominación BIANCHI, N° Reg. 773099, clase 41.
- 000016, denominación BIANCHI, N° Reg. 775437, clases 39, 41, 42, 43, 44.
- 000017, denominación BIANCHI, N° Reg. 784278, clase: 25.
- 000018, denominación BIANCHI, N° Reg. 786186, clase: 31.
- 000019, denominación BIANCHI, N° Reg. 789302, clase: 35.

d.- Que, las máquinas dispensadoras (clase 9) como también los servicios de arriendo de maquinarias y de negocios de provisión de alimentos envasados (35) están expresamente protegidas a favor de su representada bajo el concepto BIANCHI.
e.- Que, no es relevante el hecho que la parte contraria tenga momentáneamente registrado el nombre de dominio bianchivending.cl, pues al conocer las marcas del demandante, ha registrado de mala fe dicho nombre de dominio, y por tanto éste podrá ser objeto de la acción de cancelación respectiva. Afirma que este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico. Señala además que de concederse el nombre de dominio a la contraria se estaría permitiendo la

infracción de las marcas comerciales BIANCHI de su representada.
f.- Que, el nombre de dominio BIANCHIVENDINGCHILE.CL se identifica inequívocamente con las marcas comerciales BIANCHI de su representado, por lo que la sola confusión de conceptos es antecedente suficiente como para que el nombre de dominio en cuestión sea asignado a su mandante.
g.- Que, el concepto BIANCHI es el que identifica al nombre de dominio pues **CHILE** y **VENDING son elementos genéricos que no identifican sustancialmente al nombre de dominio; VENDING** corresponde a la venta automática, es decir, proporcionar un servicio en un punto de venta sin dependientes, por medio del uso de equipo accionado por monedas o billetes. Es precisamente el giro que la parte contraria le dará al nombre de dominio, -giro al que hizo referencia en el comparendo de constitución del los presentes autos arbitrales- es decir, giro que corresponde al arriendo o venta de estas máquinas de vending.
h.- Que, en relación al tema de la dilución de la imagen comercial o marcaria, si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria cuasi-idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, -como eventualmente podría ocurrir-, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que su representada tiene sobre su imagen y signos, respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional. En definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita la máxima protección jurídica.
i.- Que, de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado, hecho que se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria. Además, el uso que se le pueda dar al dominio **BIANCHIVENDINGCHILE.CL** puede generar consecuencias económicas para su cliente, pero también de confusión para el público, lo que es inadmisible.

3.- Que, el demandante acompañó los siguientes documentos, no objetados por la contraria:
Certificados emitidos por el sitio Web del Departamento de Propiedad Industrial de las marcas BIANCHI:

- Registro Nº 539.214 que protege establecimiento comercial para todas las regiones de Chile y para toda clase de productos incluidos los de la clase 9
- Registro Nº 539.216 que distingue establecimiento industrial de toda clase de productos
- Registro Nº 546.487 que protege todos los productos de todas las clases, y especialmente, los productos de la clase 9
- Registro Nº 789302 que distingue servicios de la clase 35, incluido negocios vinculados con la provisión de alimentos envasados.

4. Que, con fecha 20 de Julio de 2007, comparece el demandado, don Cristian Cortés Poo, abogado con poder delegado de los representantes legales de **Bianchi Vending Chile S.A.,** como primer solicitante y demandado, e interpone demanda arbitral para la asignación del nombre de dominio en disputa. Sus argumentos son:
a.- Que, Bianchi Vending Chile S.A. es una sociedad anónima que se constituyó por escritura pública de fecha 4 de Febrero del año 2004, otorgada en la Notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica, cuyo extracto se inscribió a fojas 4104 bajo el número 3238 del Registro de Comercio del año 2004 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se publicó en la edición del Diario Oficial de fecha 11 de Febrero del año 2004.

b.- Que, Bianchi Vending España, Sociedad Limitada es dueña del 90% de las acciones de Bianchi Vending Chile S.A.
c.- Que, Bianchi Vending Chile S.A. forma parte de BIANCHI VENDING GROUP, lo que se consigna en la página Web de dicho Grupo Empresarial (http://www.bianchivending.com/portal/cl.html).
d.- Que, en relación a la historia de BIANCHI VENDING GROUP, se puede señalar que Angelo Trapletti, fundador y presidente del Grupo, inició la actividad empresarial en 1950 fabricando bicicletas y que el primer paso en el sector de los distribuidores automáticos fue en 1959, cuando la empresa, paralelamente a la fabricación de bicicletas, inició el comercio en Italia de máquinas para la distribución automática, fabricadas en América.
Destaca que en el año 63 se fabricaron los primeros distribuidores automáticos con la marca Bianchi y los años que van desde la década de los 70 a los 90, en la historia de la bicicleta, se recuerdan como el período de oro representado por Bianchi.
La continuidad industrial se mantuvo dado que, en 1977, la propiedad de la empresa Bianchi bicicletas entró en coparticipación en Nuova Bianchi distribuidores automáticos.
En 1980 entró Piaggio (FIAT) en el grupo Bianchi, a la cual en 1991, se le cedió todo el sector de las bicicletas; a partir de entonces la familia Trapletti se dedicó exclusivamente a los distribuidores automáticos.
En 1992, con la entrada en la empresa del hijo Massimo Trapletti, y tras una importante experiencia direccional en España en Piaggio, inició, con sus hermanos, la fase de renovación radical, tanto de los procesos de fabricación como de la gama de productos.
Su objetivo era inventar productos cada vez más innovadores y ampliar las ventas hacia el mercado exterior.
En 1996 nació una red internacional, formada por las diferentes filiales comerciales repartidas por todo el mundo, denominada Unión Vending, que actúa en estrecha colaboración con los empresarios locales del sector de las máquinas distribuidoras.
En 1998 se creó Tecnowork, actualmente Bianchi Vending Latina, que produce el 80% de los componentes para la fabricación del grupo.
En julio de 2001 se fundó Unión Vending Ricambi, actualmente Bianchi Vending After Sales, que coordina una puntual y coherente gestión del servicio postventa a los clientes (gestión de los recambios).
En 2001 G.E. Equity, brazo operativo del colosso americano General Electric, y a partir de Julio entran hasta el 25% en Nuova Bianchi se crean varias veces las sinergias de garantizar a una institución económico-financiera del aumento siempre mayor de la compañía italiana.
En 2002 Nuova Bianchi y Tecnomet Italia, fundan Bianchi Vending Group, realizando un paso decisivo en el desarrollo de la compañía y constituyendo el grupo General Electric, que mantiene en el nuevo contingente el 20% del grupo uno hasta Octubre de 2005.
En 2005 Bianchi Vending Group mantiene acuerdos con ABN AMRO Capital Italia para consolidar la distancia de la internacionalización y del desarrollo. ABN AMRO entra por lo tanto con mayoría del contingente en los compages sociales del grupo.
f.- Que, además de Chile, BIANCHI VENDING GROUP tiene filiales en Argentina, Brasil, China, Francia, Alemania, Italia, México, Portugal, Suecia, España y Uruguay.
g.- Que, Bianchi Vending Chile S.A. fabrica máquinas expendedoras automáticas de bebidas calientes modelos SPRINT, IRIS, BVM921, en versiones expreso y soluble. Adicionalmente, se remanufacturan máquinas expendedoras automáticas de bebidas calientes modelos PEGASO, MITOS, CICLON, GEO, RIGEL, PHOENIX, en sus versiones expreso y soluble; y máquinas expendedoras automáticas de bebidas frías VEGA600, ALPHA700, GAMA 850. Las máquinas expendedoras automáticas antes indicadas, se destinan al mercado local (35%) y al mercado latinoamericano (65%).
h.- Que, adicionalmente, Bianchi Vending Chile S.A. comercializa, tanto en Chile como en Latinoamérica, maquinas expendedoras automáticas fabricadas por otras empresas de BIANCHI VENDING GROUP.

i.- Que, actualmente, se han asignado, entre otros, los siguientes dominios a empresas del BIANCHI VENDING GROUP:
- bianchivending.com a Nuova Bianchi S.p.A, según certificado extendido en idioma italiano y emitido por KPNQwest Italia Spa.
- bianchivending.it a Nuova Bianchi S.p.A., según certificado extendido en idioma italiano y emitido por KPNQwest Italia Spa.
- bianchivending.cl a Bianchi Vending Chile S.A., según copia de resolución de fecha 24 de Abril de 2007, mediante la cual S.S.A. asignó el dominio indicado.

j.- Que, BIANCHI VENDING GROUP, específicamente, Bianchi Vending S.p.A., es titular de la marca consistente en la denominación BIANCHI escrita entre dos líneas paralelas, sobre una de las cuales hay un circulo interrumpido por una "S" figurativa, dentro del cual hay una media luna, registrada, entre otras, para las clases 7 (máquinas eléctricas para preparar bebidas calientes) y 9 (máquinas expendedoras automáticas para bebidas frías y calientes), según copia de certificado emitido por The Internacional Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO).

k.- Que, BIANCHI VENDING GROUP, específicamente, Nuova Vending S.p.A., tenía registrada la marca Bianchi para las clases 7 y 9, según copia de un documento de fecha 27 de Julio de 1992, extendido por el Ministero dell' Industria del Commercio e dell' Artigianato.

l.- Que, BIANCHI VENDING GROUP es uno de los principales actores en la fabricación y comercialización de máquinas expendedoras automáticas de bebidas frías y calientes del mundo; de hecho, BIANCHI VENDING GROUP tiene una importante participación en el mercado europeo y una fuerte presencia en el mercado latinoamericano y según sus antecedentes, la contraria no tiene ni ha tenido participación alguna en el mercado de las máquinas expendedoras automáticas, en Chile o en el extranjero.

m.- Que, en el objeto social de Importaciones e Inversiones Valencia S.A. no se hace referencia explícita a la fabricación y/o comercialización de máquinas expendedoras automáticas.

n.- Que, Bianchi Vending Chile S.A. está amparada por el principio "first come, first served", por cuanto BIANCHI VENDING GROUP tiene derechos o intereses legítimos sobre la denominación Bianchi Vending. En efecto, tal denominación ha sido utilizada por dicho grupo empresarial para desarrollar su actividad económica durante un largo período y en todo el mundo. De hecho, el prestigio en el mundo de la denominación Bianchi Vending se debe, exclusivamente, a la labor desarrollada por BIANCHI VENDING GROUP.

ñ.- Que, Bianchi Vending Chile S.A. tiene una estrecha relación con la denominación Bianchi Vending, toda vez que forma parte del Grupo Empresarial que por décadas y en todo el mundo la ha empleado para desarrollar sus actividades económicas y la contraria, Importaciones e Inversiones Valencia S.A., no ha realizado actividad alguna vinculada al mercado del vending (máquinas expendedoras automáticas).

o.- Que, Bianchi Vending Chile S.A. tiene el derecho o legítimo interés en cuanto miembro del BIANCHI VENDING GROUP, sobre la denominación Bianchi Vending, razón por la cual, en caso alguno, se podría calificar de abusiva la solicitud de registrar el nombre de dominio "bianchivendingchile.cl".

p.- Que, que el asignar el nombre de dominio "bianchivendingchile.cl" al segundo solicitante, sería inductivo a error para todos los actores del mercado del vending, ya que la denominación Bianchi Vending se asocia a las empresas del grupo empresarial de que forma parte Bianchi Vending Chile S.A.

5.- Que, el primer solicitante adjuntó la siguiente prueba documental:
- Copia de escritura pública de fecha 4 de Febrero del año 2004, otorgada en la Notaría de Santiago de don Cosme Fernando Gomila Gatica, mediante la cual se constituyó Bianchi Vending Chile S.A.
- Copia de la protocolización de la inscripción y publicación del extracto de la escritura pública antes indicada.

- Copia de Contrato de Suscripción de Acciones celebrado entre Bianchi Vending Chile S.A. y Bianchi Vending España, Sociedad Limitada.
- Certificado extendido en idioma italiano y emitido por KPNQwest Italia Spa que acredita que el nombre de dominio bianchivending.com, está asignado a Nuova Bianchi S.p.A.
- Certificado extendido en idioma italiano y emitido por KPNQwest Italia Spa que acredita que el nombre de dominio bianchivending.it , está asignado a Nuova Bianchi S.p.A.
- Copia de resolución de fecha 24 de Abril de 2007, mediante la cual se asignó el nombre de dominio bianchivending.cl.
- Copia de certificado extendido en idioma inglés emitido por The Internacional Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO).
- Copia folletos de las máquinas fabricadas y comercializadas por Bianchi Vending Chile S.A.
- Copia de folleto de BIANCHI VENDING GROUP.

6.- Que, a fojas 40 el segundo solicitante, haciendo uso de la citación conferida a fojas 39, objetó los siguientes documentos presentados por la contraria:
- Documento en italiano en que se indica ser emitido por KPNQwest Italia Spa sobre el nombre de dominio bianchivending.com, asignado a Nuova Bianchi S.p.A. por no constar su autenticidad y no constar su traducción oficial al idioma castellano, además de corresponder a un tercero ajeno a estos autos.
- Documento en italiano en que se indica emitido por KPNQwest Italia Spa sobre el nombre de dominio bianchivending.it , asignado a Nuova Bianchi S.p.A. por no constar su autenticidad y no constar su traducción oficial al idioma castellano, además de corresponder a un tercero ajeno a estos autos.
- Documento en inglés en que se indica ser emitido por The Internacional Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO), por no constar su autenticidad y no constar su traducción oficial al idioma castellano.
- Copia folletos de las máquinas fabricadas y comercializadas por Bianchi Vending Chile S.A. por no constar su autenticidad además de indicarse que emana de la parte que lo presenta
- Copia de folleto de BIANCHI VENDING GROUP, por no constar su autenticidad, además de indicarse que emana de la parte que lo presenta.

7.- Que, con fecha 30 de Julio de 2007, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:
1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación bianchivendingchile.cl
2.- Utilización efectiva que hayan efectuado las partes de la denominación bianchivendingchile.cl

8.- Que, a fojas 44 Rodrigo León Urrutia en representación de Importaciones e Inversiones Valencia S.A., acompañó los siguientes documentos:
- Copia de certificado de marca comercial emitido por el sitio Web del Departamento de Propiedad Industrial, en que consta el registro N° 5466487.
- Copia de certificado de marca comercial emitido por el sitio Web del Departamento de Propiedad Industrial, en que consta el registro N° 539216.
- Copia de certificado de marca comercial emitido por el sitio Web del Departamento de Propiedad Industrial, en que consta el registro N° 539241.
- Copia del informe en derecho elaborado por don Pablo Ruiz Tagle.
- Copia de contrato de venta de las marcas Bianchi.

9.- Que, a fojas 86 Cristián Cortés Poo, en representación de Bianchi Vending Chile S.A. ratificó los documentos acompañados y solicitó la inspección ocular de la página web bianchivending.com.

10.- Que, a fojas 88 Rodrigo León Urrutia en representación de Importaciones e Inversiones Valencia S.A., acompañó impresión de notificación electrónica de Nic Chile en el cual se informa del procedimiento de revocación por el nombre de dominio bianchivending.cl.

11.- Que, a fojas 97 consta la realización de la diligencia decreta a fojas 87, por virtud de la cual se ingresa al sitio web www.bianchivending.com, constatándose que efectivamente pertenece a la empresa Bianchi Vending Group, imprimiéndose hojas relevantes del sitio y que ambas partes firman en constancia de ser reproducciones de lo visto en la audiencia respectiva.

12.- Que, con fecha 29 de Agosto de 2007, este tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

En cuanto a la objeción de documentos:

PRIMERO: Que, a fojas 40 el segundo solicitante dentro de plazo, objeta los documentos presentados por la contraria.

SEGUNDO: Que, en cuanto a la objeción del documento en italiano en que se indica ser emitido por KPNQwest Italia Spa sobre el nombre de dominio bianchivending.com, asignado a Nuova Bianchi S.p.A.; del documento en italiano en que se indica emitido por KPNQwest Italia Spa sobre el nombre de dominio bianchivending.it , asignado a Nuova Bianchi S.p.A. y del documento en inglés en que se indica ser emitido por The Internacional Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO), este tribunal dará lugar a la objeción de ellos, interpuesta por el segundo solicitante, pues de conformidad al artículo 347 del Código de Procedimiento Civil, normas supletorias a las fijadas a este procedimiento arbitral, son instrumentos extendidos en lengua extranjera, y no consta en autos la respectiva traducción, efectuada de forma legal.

TERCERO: Que, en lo que se refiere a la objeción de las copias de folletos de las máquinas fabricadas y comercializadas por Bianchi Vending Chile S.A. y Bianchi Vending Group, este tribunal no dará lugar a la objeción formulada, pues no especifica las causales bajo las cuales funda su presentación en conformidad al artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, lo que resta todo mérito a su presentación.

En cuanto al fondo:

CUARTO: 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 partes posee el mejor derecho para decidir la asignación del nombre de dominio **bianchivendingchile.cl** , a saber, el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, como primera cuestión controvertida, el primer solicitante alega que su pretensión se encuentra amparada por el principio denominado "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 ultima 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. Sin embargo, como veremos a continuación, el segundo solicitante, en estos autos ha invocado diversos motivos de hecho como de derecho, para justificar su pretensión, motivos que impiden a priori aplicar tan

sólo el principio del primer solicitante para dirimir la cuestión debatida, como pretende el primer solicitante.

SEXTO: Que, para la correcta comprensión de este caso, debemos tener a la vista la calidad de los nombres de dominio como signos distintivos. En el particular, como bien lo señala el segundo solicitante, tanto las expresiones "vending" como "chile", son expresiones genéricas que señalan tanto un tipo de negocio, como la localidad en donde se ofrecen estos servicios, por lo cual mal puede apropiárselos cualquiera de las partes.
Por otra parte, ambos solicitantes señalan ejercer actividades económicas relacionadas con el concepto de "vending", precisamente en territorio nacional, por lo cual ambos, en este sentido poseen atributos para impetrar el nombre de dominio. Entonces, como conclusión lógica, debemos entender que la palabra "bianchi", es el elemento central del nombre de dominio en disputa.

SÉPTIMO: En relación al conflicto entre marcas y nombres de dominio, cabe señalar que, según lo expuesto anteriormente, se deduce que el segundo solicitante, posee registrada la marca comercial "BIANCHI", en distintos clasificadores del registro marcario, entre ellos, el atingente a las máquinas expendedoras automáticas, y a la provisión de alimentos envasados, una de las actividades que se desarrolla mediante máquinas expendedoras automáticas.

OCTAVO: Que, así las cosas, el primer solicitante alega que sin pretender desconocer los derechos de la contraparte, ellos también estarían protegidos de acuerdo a las normas de protección de marcas, tanto en el ámbito nacional como internacional, para lo cual presentan copia de un documento – en inglés – en que se indica ser emitido por The Internacional Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO), y en el cual consta la inscripción de la marca BIANCHI, además de su logotipo.

NOVENO: Que, el segundo solicitante objetó el documento antedicho en tiempo y forma, objeción que fue acogida conforme a derecho, con lo cual este tribunal no posee ningún elemento de convicción con respecto a los registros marcarios alegados por el primer solicitante, con lo cual mal podría impetrar protección en este ámbito.

DÉCIMO: A mayor abundamiento, el primer solicitante tampoco demuestra poseer algún registro marcario con respecto a las denominaciones "BIANCHI", "BIANCHI VENDING" o similar, en el sistema nacional, lo que sin embargo logra probar el segundo solicitante, por lo tanto, solo cabe arribar a la conclusión que es este último quien merece protección desde el ámbito del derecho marcario a sus pretensiones, y por ende, al nombre de dominio en disputa.

UNDÉCIMO: Que atendida la sana razón y justa prudencia que debe observar este Tribunal Arbitral en una contienda de las especiales características que tiene una relativa a la asignación de un nombre de dominio, no caber sino otorgar protección jurídica al segundo solicitante, a través de la asignación del nombre de dominio **bianchivendingchile.cl** ".

DUODÉCIMO: Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del C.P.C. y en el Art. 8, Anexo 1 del procedimiento sobre Mediación y Arbitraje del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL

SE RESUELVE

1.- Que se asigna el nombre de dominio **bianchivendingchile.cl**, al segundo solicitante, esto es, Importaciones e Inversiones Valencia

S.A, Rut 96.808.880-7, representada en autos por don Rodrigo León Urrutia.

2.- Que no se condena en costas al primer solicitante, por haber tenido motivo plausible para litigar

Notifíquese la presente resolución a las partes por medio de carta certificada, y a Nic Chile por correo electrónico, con firma digital.

Janett Fuentealba R.
Juez Árbitro
NIC Chile

Autoriza este fallo el Notario de Santiago don Pedro Sadá Azar.