SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
bodegandina.cl

Santiago, cuatro de septiembre de dos mil siete.-

VISTOS:

Con fecha 10 de noviembre de 2006, don José Miguel Feliú Sanhueza, domiciliado en calle Las Araucarias Nº 9050, comuna de Quilicura, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "bodegandina.cl".

Posteriormente, con fecha 20 de noviembre de 2006, la sociedad Embotelladora Andina S.A., domiciliada en Av. El Golf 40 piso 4º, Las Condes, representada por Johansson & Langlois, domiciliados en San Pío X N º 2460, Of. 1101, comuna de Providencia, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "bodegandina.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 7202 de 8 de marzo de 2007 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento entre las partes, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el

procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 9 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus descargos

A fs. 33, sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa.

A fs. 41, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “bodegandina.cl”.

A fojas 44, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 10 de noviembre de 2006, don José Miguel Feliú Sanhueza, solicitó la inscripción del nombre de dominio “bodegandina.cl”. Que posteriormente, con fecha 20 de noviembre de 2006, la sociedad Embotelladora Andina S.A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “bodegandina.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales, según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento sólo el segundo solicitante, sin que se produjera avenimiento según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, en la etapa de discusión hizo valer sus derechos y defensas señalando que su solicitud se funda es que sería una empresa nacional famosa y reconocida, líder en el mercado de las “bebidas gaseosas”, con un promedio de producción anual de 567.800 millones de litros, siendo su principal producto la

conocida bebida de fantasía estadounidense “Coca-Cola”, que a través de su reconocida marca “Andina”, la envasa, publicita y distribuye a lo largo de nuestro país, la cual constituye a su vez, el elemento más importante y destacado de su razón social, a saber, “Embotelladora Andina S.A.” o “Andina”. Que dicho reconocimiento, no sólo lo tendría en Chile, sino que también en diversos países del mundo en lo que se refiere a bebidas de fantasía. Que tiene filiales en Chile, Brasil y Argentina.

Que consecuente con lo dicho, cualquier persona que escuche el nombre “Andina” o integrado por este, lo asociaría y relacionaría automáticamente con Embotelladora Andina S.A. y su actividad, como el nombre en disputa “bodegandina.cl” o Grupo Andina, donde claramente induciría a error o confusión en hacer creer que se trata del segundo solicitante.

Que la empresa del segundo solicitante, habría sido fundada en el año 1946, adquiriendo la licencia para embotellar y distribuir los productos de “Export Sales Company”. Que lo anterior demostraría la data de su nombre, lo cual sería uno de los elementos determinantes que acreditan su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

Que al tener filiales en el extranjero, haría más evidente su mejor derecho.

Agrega, que realizaría el transporte de sus productos a lo largo del país a través de una empresa relacionada llamada “Transportes Andina Refrescos”.

Expresa que por lo expuesto, se apreciaría que desarrolla diversos servicios a través de distintas empresas relacionadas, formando un grupo empresarial de gran fama y prestigio, por lo que sería de justicia que el nombre de dominio “bodegandina.cl”, le sea asignado.

Además, afirma que es propietaria del registro de la marca comercial en Chile “Andina”, registro 627.246, clase 30; “Andina Inversiones societarias S.A.", establecimiento comercial; “Emb-andina”, 586.030, clases 30 y 32 y registros 586.029 y 586.028, para distinguir un establecimiento comercial; y la marca “Koandina”, registros 604.119, clase 30, 604.123 para establecimiento comercial y el registro 604.124 para distinguir un establecimiento industrial.

Agrega que sería dueña además de los siguientes nombres de dominio: andinas.cl, andinaproyectos.cl, centroandina.cl, koandina.cl, koandina.com, andinazo.biz, andina.biz, emb-andina.biz, embotelladoraandina.biz y koandina.biz.

Que en cuanto al derecho cita como normas aplicables las normas

“Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”, ley sobre Propiedad Industrial 19.039, de la Constitución Política y el Convenio de París.

Expresa que el común denominador de todas sus marcas lo constituye “Andina”, que es aquél elemento que le otorgaría a sus marcas la debida notoriedad y distintividad, exigidos por la Ley de Propiedad Industrial, puesto que todos los demás elementos son genéricos.

Que por lo anterior, no sería legítimo que un tercero sin derecho alguno solicite el nombre de dominio en disputa, donde el elemento central está compuesto por el vocablo Andina.

Que podría estarse frente a un solicitante inescrupuloso que pudiera eventualmente distraer la atención de los consumidores ofreciendo productos y/o servicios idénticos a los del segundo solicitante.

Agrega, que sin duda el primer solicitante al solicitar el nombre de dominio “bodegandina.cl”, estaba en pleno conocimiento de la existencia de la fama y notoriedad de la empresa del segundo solicitante.

Que finaliza señalando que de asignarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, constituiría un agravio hacia sus derechos adquiridos como titular de las marcas registradas mencionadas, como también a su trayectoria en el mercado y además, sería inductivo a error y confusión entre los consumidores, respecto de la procedencia, cualidad y género, de sus productos y establecimientos, a través del sitio web www.bodegandina.cl. Todo lo anterior aprovechándose en forma gratuita del prestigio logrado y que ha invertido grandes sumas de dinero en posicionar su marca en el mercado.

Que por lo expuesto solicita disponer el rechazo de la solicitud del primer solicitante y asignárselo a él, con costas.

TERCERO: Que el segundo solicitante durante el período de prueba acompañó a los autos y sin objeción de contrario: 1) Impreso obtenido de la página web del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, del registro de la marca registrada en Chile “Andina”, registro 627.246; 2) Fotocopia de registros de las marcas comerciales de su propiedad que contienen la palabra “Andina” y 3) Impresos obtenidos de su página web www.andina.cl, donde se promocionan sus productos, servicios y filiales, dando cuenta de su historia, prestigio y reconocimiento, tanto nacional como internacional.

CUARTO: Que según consta en autos es primer solicitante don José Miguel Feliz Sanhueza, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en conflicto y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

QUINTO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho, sólo acompañó a los autos copias impresas de su registro de marca comercial "Andina" y copias de títulos de registros de las marcas comerciales inscritas a su nombre "Andina Inversiones Societarias S.A.", establecimiento comercial; "Emb-andina", 586.030, clases 30 y 32 y registros 586.029 y 586.028, para distinguir un establecimiento comercial; y la marca "Koandina", para establecimiento comercial e industrial.

Igualmente, no acompañó documento alguno que acredite que tiene los registros de nombre de dominio, ni los registros de marcas comerciales en el extranjero que señala en autos.

SEXTO: Que el sólo hecho que el segundo solicitante tenga registrado distintas marcas comerciales que contengan la palabra "andina", no es suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante.

SEPTIMO: Que se desprende de los registros de marcas de propiedad del segundo solicitante, que sus derechos se encuentran suficientemente resguardados y que esos son los "nombres" en general, que le interesan e identifican sus productos y/o servicios y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad a su nombre "bodegandina", el cual a su vez es un genérico. Además, no alegó que se dedicara al servicio de bodegaje de mercaderías u otros.

Que el hecho que el segundo solicitante tenga derechos sobre marcas que contienen la palabra "Andina", no le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que contengan dicha palabra.

OCTAVO: Que atendida la naturaleza y características propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre revocación de nombres de dominio.

NOVENO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo solicitante mala fe del primer solicitante.

DÉCIMO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no

existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “bodegandina.cl”, ya que lo expuesto y la prueba rendida por el segundo solicitante, no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “bodegandina.cl” al primer solicitante esto es a don José Miguel Feliú Sanhueza.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “bodegandina.cl” del segundo solicitante la sociedad Embotelladora Andina S.A.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución por correo electrónico para los fines correspondientes. –

Déjese copia simple de las piezas más importantes de este expediente en poder de este Tribunal Arbitral. –

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 13 – 2007.