ARBITRAJE NOMBRE DE DOMINIO CAPACITACIONANIDNA.CL

Oficio NIC 9529--2008

Santiago, 1 de Julio de 2009.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, por oficio Oficio NIC 9529-2008, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "capacitacionandina.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 25 de Septiembre de 2008, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 7 de Octubre de 20078, a las 11.40 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 7 de Octubre de 2008, se efectúa el comparendo de conciliación y/ o de fijación de procedimiento, al que asiste doña Carolina Mora A en representación de Embotelladora Andina S.A. y Soledad Oyarzun en representación de Gestión Andina Limitada. Las partes acordaron el siguiente procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 21 de Octubre de 2008, y estando dentro de plazo, arco Antonio Correa Pérez, primer solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1. Que, es innegable el reconocimiento que tiene el nombre "ANDINA" o "EMBOTELLADORA ANDINA", el cual goza de gran fama y notoriedad no sólo en Chile, sino que en diversos países del mundo en lo que se refiere a bebidas de fantasía.
2. Que, consecuente con lo señalado precedentemente, cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre "ANDINA" o integrado por éste, lo asociará y relacionará de manera automática y sin mediar duda alguna con mi mandante y sus diversas actividades, más aún cuando se trata del nombre de dominio "capacitacionandina.cl", donde claramente induce a error o confusión en hacer creer que se trata actividades de capacitación que realiza mi mandante.
3. Que, la compañía que represento fue fundada en el año 1946, adquiriendo la licencia para embotellar y distribuir los productos de "Coca-Cola Export Sales Company", comenzando con una sola planta que producía botellas individuales, ubicada en el Llano Subercaseux.
4. Que, lo anterior demuestra la data del nombre de mi cliente, uno de los elementos determinantes que acreditan su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, si consideramos que el prestigio de un nombre o de un "identificador" también depende de

su antigüedad, ya que es el tiempo lo que permite que estos elementos se arraiguen en la mente de las personas y lo asocien a algo o a alguien.

5. Que, Embotelladora Andina logró tener un importante posicionamiento y reconocimiento en nuestro país, razón por la cual comienza a expandir su actividad a otros países para obtener el mismo prestigio logrado en Chile al alero de una marca.
6. Que, en 1994 la compañía adquiere en Brasil la empresa "Río de Janeiro Refrescos", y en Marzo del año 2000 la empresa NVG (Nitvitgov Refrigerantes S.A.), adquiriendo la zona adyacente a Río de Janeiro.
7. Que, además, las plantas trasandinas de refrescos de Mendoza, Rosario e INTI, embotelladora de los productos Coca-Cola en Córdoba, fueron adquiridas por mi mandante entre los años 1995 y 1996.
8. Que, actualmente Embotelladora Andina S.A. tiene filiales en Chile, Brasil y Argentina.
9. Que, Embotelladora Andina S.A. tiene la franquicia para producir y comercializar uno de los productos más famosos del mundo, que es la bebida Coca-Cola; desarrolla la producción de los envases de plástico desechables a través de su empresa relacionada "Envases CMF S.A."; y en el caso de formato latas, participa en "Envases Central" en conjunto con otros embotelladores.
10. Que , Embotelladora Andina S.A realiza el transporte de sus productos a lo largo del país, a través de otra empresa relacionada llamada "Transportes Andina Refrescos", y administra las máquinas autoexpendedoras de marca "Vending", con su filial "Multivending Ltda."
11. Que, la única manera que tiene mi mandante de mantenerse en el mercado como una empresa líder y competitiva en su rubro, es que permanentemente se capacite, como empresa en sus diversas actividades.

12. Que, no cabe duda alguna que con los antecedentes expuestos, “Embotelladora Andina” es una de las embotelladoras más importantes en toda América Latina, razón por la cual merece una adecuada protección de su nombre y de su imagen corporativa.
13. Que, resulta innegable que de ser asignado el nombre de dominio “capacitacionandina.cl” a GESTION ANDINA LIMITADA, los consumidores se verán inducidos a toda clase de errores, pues mis mandantes tienen un derecho de propiedad garantizado por sus marcas comerciales y sus nombres de dominios previamente inscritos, y el público al verse enfrentado al nombre de dominio en disputa, sin lugar a dudas que creerá que se trata de un sitio web en donde mi representada ofrece sus diversos productos (principalmente sus bebidas) y servicios.
14. Que, Embotelladora Andina S.A, es titular de las siguientes marcas comerciales que incluyen su marca “ANDINA” y sus derivaciones: Marca ANDINA, 627246; Marca ANDINA INVERSIONES SOCIETARIAS S.A., 512472; Marca ANDINA INVERSIONES SOCIETARIAS S.A., 512471; Marca DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ANDINA, 749226; Marca DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ANDINA, 749227; Marca EMB-ANDINA, 586028; Marca EMB-ANDINA, 586030; Marca EMB-ANDINA, 586029; Marca EMBOTELLADORA ANDINA, 734192; Marca EMBOTELLADORA ANDINA, 734194; Marca EMBOTELLADORA ANDINA 734193; Marca EMBOTELLADORA ANDINA 734179; Marca EMBOTELLADORA ANDINA 734180; Marca EMBOTELLADORA ANDINA 734181; Marca EMBOTELLADORA ANDINA 734182; Marca EMBOTELLADORA ANDINA S.A. 804472; Marca KOANDINA 604119; Marca KOANDINA 604123; Marca KOANDINA 604124.

15. Que, además, Embotelladora Andina S.A. es dueña de los nombres de dominio que a continuación se indican: cavaandina.cl, andina.cl, embotelladoraandina.cl, andinachile.cl, andinagroup.cl, andinaproyectos.cl, andinaencontacto.cl, andinainforma.cl, andinals.cl, andinasa.cl, andina-fax.cl, andina-tech.cl, alianza-agroandina.cl, andinabiofood.cl, andinatec.cl, bioandina.cl, centroandina.cl, cumbresandinas.cl, diarioandina.cl fusionandina.cl, fusion-andina.cl, inversionesandina.cl, koandina.cl, nuevandina.cl, raizandina.cl, sudandina.cl, vidaandina.cl, vidandina.cl, zonandina.cl, zonnandina.cl, alianza-andina.cl, latrasandina.cl, koandina.com, andina.biz, embotelladoraandina.biz, emb-andina.biz, y koandina.biz.

16. Que, Embotelladora Andina S.A., posee respecto de las marcas singularizadas, un derecho de propiedad adquiridos con anterioridad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República.

17. Que, el inciso 3° del artículo 19 N° 25 de la Constitución Política prescribe: "Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley".

18. Que, el común denominador de todas sus marcas lo constituye "ANDINA", que es aquel elemento que le otorga a sus marcas la debida notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial, puesto que todos los demás elementos son genéricos.

19. Que, la solicitud del nombre de dominio "capacitacionandina.cl." por parte de GESTION ANDINA LIMITADA, vulnera abiertamente los intereses y derechos de mi mandante, y corresponde al Señor Juez Arbitro declararlo de esa manera. De hecho, vulnera un derecho primordial, cual es el de propiedad.

QUINTO: Que, en un otrosi, acompaña los siguientes documentos:

Fotocopias de certificados de registros de las siguientes marcas comerciales:

1) Impreso obtenido desde la página web www.dpi.cl, en donde figura la marca ANDINA, registro Nº 627.246 que distingue productos de la clase 30.
2) ANDINA INVERSIONES SOCIETARIAS S.A., solicitud de renovación Nº 819.124 que distingue productos de las clases 29, 30, 31, 32 y 33.
3) ANDINA INVERSIONES SOCIETARIAS S.A., solicitud de renovación Nº 819.125 que distingue productos de las clases 29, 30, 31, 32 y 33.
4) DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ANDINA, registro Nº 749.226 Establecimiento Industrial de fabricación y embotellamiento de bebidas y alimentos en general clases 29, 30, 31 y 32.
5) DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ANDINA, registro Nº 749.227 Establecimiento Comercial de bebidas y alimentos en general clases 29, 30, 31, 32 y 33.

6) EMB-ANDINA, registro Nº 586.028, Establecimiento Industrial de fabricación de productos de la clase 30 y 32.
7) EMB-ANDINA, registro Nº 586.030 que distingue productos de la clase 30 y 32.
8) EMBOTELLADORA ANDINA S.A., registro Nº 586.029 Establecimiento Comercial de venta de helados y hielo (clase 30) y venta de productos de la clase 32.
9) EMBOTELLADORA ANDINA, registro Nº 734.192 Establecimiento Comercial para la venta de helados y hielo (clase 30) y para la venta de todos los productos de la clase 32.
10) EMBOTELLADORA ANDINA, registro Nº 734.194 Establecimiento Industrial de fabricación de helados y hielo (clase 30) y fabricación de todos los productos de la clase 32.
11) EMBOTELLADORA ANDINA, registro Nº 734.191 que distingue productos de la clase 30 y 32.
12) EMBOTELLADORA ANDINA, registro Nº 734.193 que distingue servicios de la clase 39.
13) EMBOTELLADORA ANDINA, registro Nº 734.179 que distingue productos de la clase 30 y 32.
14) EMBOTELLADORA ANDINA, registro Nº 734.180 que distingue servicios de la clase 39.
15) EMBOTELLADORA ANDINA, registro Nº 734.181 Establecimiento Comercial de venta de helados y hielo (clase 30) y de venta de todos los productos de la clase 32.
16) EMBOTELLADORA ANDINA, registro Nº 734.182 Establecimiento Industrial de fabricación de helados y hielo (clase 30) y fabricación de todos los productos de la clase 32.
17) EMBOTELLADORA ANDINA S.A. registro Nº 804.472 que distingue productos de la clase 30 y 32.
18) KOANDINA, registro Nº 604.119 que distingue productos de la clase 30.
19) KOANDINA, registro Nº 604.123 Establecimiento Comercial de venta de helados y hielo de la clase 30.
20) KOANDINA, registro Nº 604.124 Establecimiento Industrial de fabricación de helados y hielo de la clase 30.
21) Impreso obtenido desde la página web www.dpi.cl, en donde figura la marca EMBOTELLADORA ANDINA S.A., registro Nº 804.474 Establecimiento Industrial de fabricación de productos de la clase 30 y 32.
22) Impreso obtenido desde la página web www.dpi.cl, en donde figura la marca EMBOTELLADORA ANDINA S.A., registro Nº 804.473 Establecimiento Comercial para la compra y venta de productos de la clase 30 y 32.

3.- Impresos obtenidos desde los sitio web www.nic.cl y www.networksolutions.com en donde figuran los siguientes nombres de dominio inscritos a nombre de mi mandante:

1)cavaandina.cl
2)andina.cl
3)embotelladoraandina.cl
4)andinachile.cl
5)andinagroup.cl
6)andinaproyectos.cl
7)andinaencontacto.cl
8)andinainforma.cl
9)andinals.cl
10) andinasa.cl
11) andina-fax.cl
12) andina-tech.cl

13) alianza-agroandina.cl
14) andinabiofood.cl
15) andinatec.cl
16) bioandina.cl
17) centroandina.cl
18) cumbresandinas.cl
19) diarioandina.cl
20) fusionandina.cl
21) fusion-andina.cl
22) inversionesandina.cl
23) koandina.cl
24) nuevandina.cl
25) raizandina.cl
26) sudandina.cl
27) vidaandina.cl
28) vidandina.cl
29) zonandina.cl
30) zonnandina.cl
31) alianza-andina.cl
32) latrasandina.cl
33)koandina.com
34)andina.biz
35)embotelladoraandina.biz
36)emb-andina.biz
37)koandina.biz

4.- Impresos obtenidos de la 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.

5.- Impresos obtenidos desde la página web www.google.cl, que da cuenta que al buscar información acerca de mi mandante, el motor de búsqueda arroja un resultado de 38.100 links asociados.

SEXTO: Que con fecha 17 de Octubre de 2008, Gestión Andina Limitada, hace su presentación en la que señala lo siguiente:

1. Que, con fecha 13 de Agosto 2008, el Juez Señor Juan Agustín Castellón falló a favor de Gestión Andina el dominio "gestionandina.cl" por inasistencia de la contraparte a la citación del Señor Arbitro.

2. Que, Gestión Andina es una pequeña empresa dedicada a prestar servicios de contabilidad y asesoría tributaria en Castro, Chiloé, creada en el año 1995.
3. Que, el socio principal don Félix Oyarzún Márquez es Contador Auditor y ex profesor del Instituto Superior de Comercio Nro. 2 de Santiago y ex profesor de contabilidad de la Universidad de Santiago de Chile (Ex UTE); además de ex Auditor de Langton Clarke.
4. Que, lo anterior ha movido a Gestión Andina a separar lo que corresponda a la dictación de cursos, seminarios y capacitación en general en una empresa separada y con un dominio CL propio a fin de no confundir los giros y acorde con las exigencias del Sence de que la capacitación debe realizarse por una empresa con giro "único".
5. Que, el único fin de solicitar el dominio "capacitacionandina.cl" por parte de Gestión Andina obedece a llevar a cabo una actividad real a diferencia de la contraparte que se opone a todo lo que diga "andina" pero sin desarrollar el giro, en este caso, de capacitación.
6. Que, la experiencia profesional y docente es compatible con el dominio "capacitacionandina.cl", además, Gestión Andina tiene un prestigio ganado en la zona y es absolutamente legítimo dar continuidad a ello a través de la capacitación.
7. Que es importante considerar que el dominio se utilizará en una actividad real continuadora de la existente.

SEPTIMO: Que en un otrosí, de su presentación acompaño los siguientes documentos:

1. Fotocopia Diario Oficial constitución de Gestión Andina
2. Fotocopia de Título Profesional.

OCTAVO: Que con fecha 22 de Octubre de 2008, se proveyó la presentación efectuada por EMBOTELLADORA ANDINA S.A., y se notifico a las partes por correo electrónico.

NOVENO: Que con fecha 22 de Octubre de 2008, se proveyó la presentación Gestión Andina Limitada y se notificó a las partes por correo electrónico.

DECIMO: Que con fecha 6 de Noviembre de 2008, evuacua el traslado en la que señala lo siguiente:

1. Que el primer solicitante relata los motivos que tuvo en consideración para solicitar el nombre de dominio, que dice relación con un **proyecto a futuro**, que en nada aporta a demostrar un supuesto "mejor derecho" respecto al nombre de dominio en disputa.
2. Que así, el dominio "capacitaciónandina" no se relaciona con la razón social de la contraria y sólo estamos ante sus dichos de que ha solicitado el dominio para llevar a cabo una actividad real, por cuanto hasta la fecha nada se ha aportado en el proceso que así lo demuestre.
3. Que, no es suficiente para demostrar un proyecto de capacitación por parte de Gestión Andina haber acompañado la fotocopia de Diario Oficial de constitución de Gestión Andina y una fotocopia de un título profesional.
4. Que, esta parte ha demostrado en su presentación de fecha 21 de octubre de 2008, legítimos derechos e intereses por el nombre de dominio de autos, por ser semejantes a

los registros de sus marcas comerciales “ANDINA”, cuyos certificados fueron debidamente acompañados y no objetados por el segundo solicitante.

5. Que, en consecuencia, el hecho que mi representada sea titular de diversas marcas y nombres de dominios, cuyo elemento más determinante y sobresaliente lo es “ANDINA”, que incluso forma parte de su nombre o razón social, no merece discusión alguna que acredita un mejor derecho por parte de mi cliente.
6. Que, Embotelladora Andina S.A. es una empresa de gran prestigio a nivel nacional e internacional, que ha hecho de su marca “ANDINA” de gran fama y notoriedad, razón por la cual ha actuado con un legitimo interés de presentar como una oposición al primer solicitante respecto al nombre de dominio “capacitacionandina.cl”, al representar un rubro que evidentemente afecta a mi cliente, ya que para mantenerse como una empresa líder en el mercado debe realizar capacitaciones día a día.
7. Que, la pretensión de mi mandante encuentra su fundamento en un negocio que, como ya se ha expuesto, se encuentra en marcha desde 1946, que tiene una rentabilidad real y concreta y que, precisamente, se encuentra sostenido por la marca “ANDINA”, como consecuencia de su intenso uso, del prestigio y reconocimiento que ha logrado luego de mucho esfuerzo, constituye su principal activo intangible y es un gran colector de clientela, que a su vez es su razón social.
8. Que, no se puede comparar los eventuales e hipotéticos perjuicios que puede sufrir un proyecto, que está en eventuales vías de desarrollo, que depende en un 100% en que se concrete, frente a una empresa transnacional cuyos negocios ya operan en el mercado.
9. Que, nos parece que Gestión Andina Limitada, en su presentación realizada ante este Tribunal, se ha visto imposibilitado de demostrar un mejor derecho propio. Lo anterior resulta del todo evidente, porque a fin de cuentas el primer solicitante no posee ningún derecho de propiedad adquirido sobre el nombre de dominio que ha requerido, sino que sólo se ha limitado a señalar que tiene un “eventual proyecto de una empresa separada”, pero hasta la fecha nada concreto.

UNDECIMO: Que, con fecha 24 de Diciembre de 2008, no existiendo trámite pendientes se cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Gestión Andina Limitada, la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio *first come first served.*

SEGUNDO: Que, el primer solicitante argumenta que el nombre de dominio materia de este arbitraje fue solicitado para implementar y separar los servicios de capacitación y cursos en

general de los servicios de contadores y auditores que actualmente se dan a través de Gestión andina. Que dicho giro no guarda ninguna relación con el giro y derechos del segundo solicitante. Que desde esta lógica la posibilidad que se produzca confusión entre las partes es de muy baja ocurrencia.

TERCERO: Que, su mejor derecho se basaría en este "proyecto" vinculado a la implementación de estos servicios utilizando para ello como herramienta el nombre de dominio capacitacionandina.cl. Que, adicionalmente señala que GESTION ANDINA LTDA ya es titular del nombre de dominio gestionandina.cl, dominio que este árbitro comprobó se encuentra inscrito a su nombre y en vías de construcción.

CUARTO: Que, este arbitro intento ingresar al dominio capacitacionandina.cl para determinar si el dominio estaba operativo pero ello no era así, por lo que no se pudo comprobar la función que se le estaba dando al dominio.

QUINTO: Que, el primer solicitante acompaño durante el curso del arbitraje antecedentes que acreditan su existencia legal como sociedad cuyo domicilio esta fijado en la ciudad de Castro, isla de Chiloé, Región de los Lagos.

SEXTO: Que, tanto el primer como el segundo solicitante incluyen en su razón social como elemento preponderante la palabra "ANDINA".

SEPTIMO: Que, por su parte, la segunda solicitante ha demostrado ser titular de varias marcas comerciales que emplean como parte de las mismas la expresión ANDINA, siendo indudablemente la más importante aquella vinculada a su razón social, esto es, EMBOTELLADORA ANDINA. Que dichas marcas comerciales se encuentran inscritas para varios

productos y servicios, pero que ninguna de ellas corresponde a capacitación andina. Asimismo, no se encuentra registrada la marca ANDINA para servicios de capacitación, educación y formación de la clase 41.

OCTAVO: Que, la labor de este arbitro consiste en determinar cual de las partes involucradas cuenta con mejor derecho para ser adjudicataria del nombre de dominio capacitacionandina.cl. Que dicha labor necesariamente requiere ponderar los argumentos de las partes con los documentos que éstas acompañan en la etapa procesal correspondiente y ponderarlos conforme la sana critica.

NOVENO: Que, el segundo solicitante no acreditó durante este juicio derecho alguno sobre la expresión CAPACITACION ANDINA, pues además de no utilizarla, no la tiene registrada como marca comercial. Que el hecho que incluya la expresión "andina", como parte de la misma podría constituir una base del derecho, sólo si el segundo solicitante la tuviese registrada para distinguir los servicios de educación, formación y capacitación, o la hubiese empleado. En este caso, ambas circunstancias que no se dan y tampoco fueron acreditadas.

DECIMO: Que, el contar con varios registros en distintas clases que incluyan la expresión "andina", sería base para alegar un mejor derecho sólo si dicho monopolio se hubiese obtenido para los servicios de la clase 41. Que, este caso estas circunstancias no están presentes, y por lo tanto, el más importante argumento dice relación con la fama que tendría la expresión Embotelladora Andina. Que, este arbitro no pretender obviar este punto pero entendiendo que ésta se encuentra circunscrita al giro del segundo solicitante, y de sus negocios anexos, dentro de los cuales no se encuentra el de la capacitación.

UNDECIMO: Que, ambas partes incluyen en sus razones sociales la expresión “andina”, de lo que se puede sostener que desde esta perspectiva, sus pretensiones sobre el nombre de dominio tienen un sustento concreto y real .

DUODECIMO: Que de este modo, basado en lo hechos antes expuestos en este caso si es posible aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que **GESTION ANDINA LIMITADA.,** posee mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa desde el momento que su proyecto se enmarca dentro de un area en que el segundo solicitante no ostenta derecho alguno y que tal decisión no importa la lesión de derechos o legítimas expectativas de EMBOTELLADORA ANDINA S.A..

DÉCIMO TERCERO: Que, respecto de las costas, no es posible señalar que el segundo solicitante haya incurrido en conductas que pudieren considerase reñidas con la buena fe, por lo que a juicio de este árbitro no es posible condenarlo en costas.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de dominio **"capacitacionandina.cl"** asignándose, en consecuencia a **GESTION ANDINA LIMITADA.**.

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese y notifíquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra.

Lorena Carvajal V	Claudia Ruiz J
TESTIGO	TESTIGO