FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

cervezahinano.cl

– ROL 14826 –

Santiago, dieciséis de noviembre de dos mil once

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 14.826 de fecha 30 de agosto de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **<** cervezahinano.cl**>.**

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante primer solicitante ALMICANTARAT SPA, RUT: 76.124.765-4, Contacto Administrativo: HENRY A PUGH, Av. Rancagua 0157 Of. 301, Providencia, Santiago y como segundo solicitante CAREY Y CIA. LIMITADA, RUT: 87.010.500-2, representando a Brasserie de Tahiti S.A, Contacto Administrativo: Francisco Carey, Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 43, Las Condes, Santiago..

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 30 de agosto del 2011, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 09 de septiembre del 2011, a las 16:35 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 09 de septiembre del 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Sergio de la Fuente Sánchez, agente oficioso del primer solicitante, doña Catalina Aldunate por el segundo solicitante y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 13 de septiembre del 2011, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 28 de septiembre de 2011 y se apercibe al primer solicitante para que dentro del plazo de 3 días ratifique lo obrado por Sergio de la Fuente Sánchez.

SEPTIMO: Que a fojas 20 Francisco Carey Carvallo presentó un escrito como segundo solicitante de demanda exponiendo argumentos, que se resumen en lo siguiente:

a) Que HINANO es la marca comercial que Brasserie de Tahiti S.A. utiliza en el mercado a nivel mundial para distinguir su principal producto en venta, la cerveza, la que es ofrecida a los consumidores desde el año 1955. En este sentido, cabe mencionar que la cerveza comercializada por su parte es la más popular de Tahití dentro de las cervezas lager, gozando de gran fama y notoriedad en el extranjero dada la alta calidad de sus productos. Asimismo, cabe hacer mención que la etiqueta correspondiente a su marca comercial es representada por una *vahiné* (mujer nativa de la Polinesia), siendo una de las imágenes más populares dentro del territorio polinésico francés y que ha trascendido las fronteras de ese país, extendiéndose su fama a nivel mundial. La cerveza HINANO se

elabora en las inmediaciones de Papeete, la capital de Tahití, ubicado en la Polinesia francesa. Respecto a su participación en diversas actividades como patrocinador, es menester hacer presente que la marca HINANO ha sido históricamente patrocinador oficial de competencias de surf, siendo uno de los deportes acuáticos más populares a nivel mundial. A mayor abundamiento, el año 2005 HINANO celebró su 50° aniversario, realizando un sinnúmero de actividades en alusión a dicho evento, entre los cuales nombramos: dos shows en el To'ata Arena de Tahití, competencia musical "Oe Hinano", concursos dirigidos a los consumidores y envases de sus productos alusivos al 50° aniversario, entre otros. Actualmente, cerveza HINANO es comercializada a través de distintos medios –distribuidoras locales y a través de su sitio Web www.hinano.com, entre otros- y en diversos países del mundo, entre ellos, Francia y Estados Unidos, los cuales son importantes y reconocidos mercados a nivel mundial. A mayor abundamiento, existe una amplia gama de productos que Brasserie de Tahiti S.A, a través de su marca HINANO, comercializa en el mundo entero, tales como llaveros de distintos diseños, magnetos para el refrigerador, destapadores de botellas, enfriadores de botellas, quitasoles, paraguas, libros, tazones, vasos cerveceros de distintos tipos, posavasos, ceniceros, platos, bolsos de distintos diseños, maletas, poleras, etc., constando aquello en las imágenes y fotografías que se acompañan en el primer otrosí de esta presentación. Lo anterior comprueba que, en definitiva, las marcas HINANO e HINANO TAHITI son vastamente reconocidas a nivel internacional por comercializar productos de la clase 32, específicamente cerveza, siempre procurando expandir su espectro inicial de comercialización, logrando abarcar con los años otras áreas del mercado y distinguiendo a través de su famosa marca productos de las clases 16, 18, 21, 25 y 34 del Clasificador Internacional de Niza;

b)Que el año 2008, en virtud de un litigio por asignación de nombre de dominio caratulado Freres Ríos Eduardo Arturo con Brasserie de Tahiti S.A., a su representada, en posición de segunda solicitante, le fue asignado el dominio www.hinano.cl toda vez que la autoridad consideró mediante sentencia definitiva, de fecha 19 de diciembre de 2008, que Brasserie de Tahiti S.A tiene a su haber "*un mejor derecho*" sobre la denominación en comento. En este sentido, se expresó lo siguiente: *"Segundo: Que en relación al fondo de la cuestión debatida, esto es a quién de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio en disputa "hinano.cl", es pertinente establecer que el presente caso debe ser resuelto en consideración al principio de mejor derecho, toda vez que el principio "primero en llegar, primero en el derecho", no puede ser aplicado en el caso sub lite, ya que de acuerdo al mérito del proceso resulta evidente que la litis se ha trabado entre las partes, en atención a que el segundo solicitante se opone a la asignación que pretende el primer solicitante, invocando la existencia de un mejor derecho, cuestión que obliga a desechar como regla de solución de esta controversia o decisoria litis, el resolver el caso con el principio procedimental de "primero en llegar, primero en el derecho", el que en consecuencia no se aplicará. Tercero: Que realizada una ponderación a los argumentos y medios de prueba allegados al proceso por las partes en controversia, conforme a los principios de la sana critica y de prudencia y equidad resulta plenamente justificado que el segundo solicitante del dominio en disputa "hinano.cl" Brasserie de Tahiti S.A., le asiste un legitimo interés en la titularidad del mismo, atendido a que es titular en su país de origen de la marca comercial "hinano tahiti" y en Chile del signo marcario "hinano", para distinguir productos de las clases 16, 18 y 25, entre otras, de una data 11 de noviembre de 2004, según consta de los documentos de fojas 36 y siguientes, esto es de una fecha anterior a la solicitud del dominio de autos. Que en este sentido, debe tenerse asimismo, de acuerdo a la prueba rendida, como creador del concepto o término "hinano" al segundo solicitante o demandante."* Como queda de manifiestosu mandante goza de un mejor derecho sobre la denominación HINANO, lo cual sienta un precedente que debiese ser tomado en cuenta al momento de fallar esta causa;

c)que, con fecha 28 de enero de 2011, su representada obtuvo la nulidad del registro de la marca HINANO, registro N° 707.265, para proteger todos los productos de la clase 32, de titularidad de Irene del Carmen Navarrete Torres. Lo anterior en virtud de lo previsto en los artículos 19, 20 letras f), g) y

k) y 26 de la Ley sobre Propiedad Industrial, en el artículo 6 bis del Convenio de París y en los antecedentes que fueron considerados por la autoridad marcaria al momento de anular el mencionado registro: principalmente, la acreditación de la inscripción previa de la marca HINANO TAHITI para distinguir, entre otros, productos de la clase 32 en Noruega, Francia y otros países de Europa. Asimismo, la acreditación de la fama y notoriedad de la marca HINANO TAHITI en el extranjero;
d) que el dominio solicitado por el demandado, cervezahinano.cl, es determinadamente similar al ya registrado por su representada, es cuasi-idéntico a las marcas y nombre de dominio registrado por su mandante, la sola adición del término "cerveza" no logra dotar al dominio solicitado de la distintividad necesaria para que los usuarios de Internet puedan reconocer que se trata de productos ofrecidos por una compañía distinta a la de su representada. Lo anterior por cuanto el término "cerveza" resulta ser descriptivo de los productos a los que hace alusión el nombre de dominio solicitado, razón por la cual la expresión en comento carece de toda novedad y originalidad, necesaria para distinguirse de otros productos comercializados en el mercado. Adicionalmente, es necesario tener presente que a través de la marca HINANO su mandante comercializa precisamente cervezas, por lo que el nombre de dominio pedido resulta ser ampliamente engañoso para el público consumidor. Por consiguiente, el nombre de dominio solicitado no es susceptible de ser distinguido del dominio y las marcas ya registradas por Brasserie de Tahiti S.A., siendo posible que se produzcan una serie de errores de asociación entre ambos en el caso improbable que este nombre de dominio sea concedido al primer solicitante. Su mandante no sólo es titular del nombre de los dominios www.hinano.cl, registrado ante nic chile desde el 3 de febrero de 2010, e www.hinano.com, sino que además es titular de varias marcas registradas en Chile para la marca hinano e hinano tahiti y en el extranjero para la marca hinano, registros 719183, 719184, 719185, 719186, 719187 y 719188, clases 25, 18, 16, 25, 18 y 16.En el extranjero: HINANO, registro N° 3130906, para distinguir productos de la clase 32, concedido con fecha 15 de agosto de 2006 por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos, HINANO, registro N° 3370191, para distinguir productos de la clase 34, concedido con fecha 15 de enero de 2008 por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos, HINANO, registro N° 3370190, para distinguir productos de la clase 16, concedido con fecha 15 de enero de 2008 por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos, HINANO, registro N° 3130902, para distinguir productos de la clase 18, concedido con fecha 15 de agosto de 2006 por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos, HINANO, registro N° 3130903, para distinguir productos de la clase 21 concedido con fecha 15 de agosto de 2006 por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos y HINANO, registro N° 3004502, para distinguir productos de la clase 25, concedido con fecha 4 de octubre de 2005 por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos. Adicionalmente, cabe hacer presente que desde el mes de marzo de 2011 se encuentra en proceso de registro la marca HINANO, solicitud N° 946.474, para distinguir cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas, en la clase 32.El término señalado ya se encuentra protegido legalmente y es asociado a sus representados en forma exclusiva y excluyente, desde el año 2005, esto sin contar los 56 años de existencia de la compañía, tiempo en el que los productos fabricados y comercializados por sus representados han sido identificados y reconocidos por parte del público consumidor que habitualmente consume los productos de la industria en cuestión;
e) que el término HINANO, el cual corresponde al nombre de dominio solicitado por la demandada, es objeto de una asociación exclusiva a los productos fabricados y comercializados por Brasserie de Tahiti S.A En consecuencia, queda demostrada la fama y notoriedad de la demandante, así como su inconfundible asociación a la marca señalada, al ser titular de una marca que existe desde hace 56 años en el mercado extranjero y desde hace 6 años en los registros del

Instituto Nacional de Propiedad Industrial. La asignación del registro de un dominio como el que se disputa en autos y que es cuasi-idéntico al de su representada, a un tercero distinto de la demandante, produciría confusión en el público consumidor, producto de la fama y notoriedad que tiene la expresión HINANO, incluida tanto en los registros marcarios como en el nombre de dominio de su representada, beneficiando con la fama e imagen reconocida de productos de primera calidad de Brasserie de Tahiti S.A a una persona ajena a ella. Es preciso volver a recordar que el nombre dominio y las marcas registradas por su representada son cuasi-idénticos al dominio solicitado por el demandante, toda vez que la sola adición del término "cerveza" no dota de distintividad alguna a la expresión solicitada sino que únicamente describe e indica los productos que su mandante comercializa en todo el mundo a través de la marca HINANO. Es un hecho que el público consumidor y los mismos cyber navegantes de Internet entenderán que el nombre de dominio que se disputa en autos está relacionado con la demandante, dueña del sitio web citado y de las marcas individualizadas precedentemente, hecho que importa una incuestionable infracción a las normas que rigen la asignación de los nombre de dominio.cl y que configuran el mejor derecho de que goza su representada;

f)Que el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de internet es conocido e identificado dentro de la red. El nombre de dominio es, en consecuencia, un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como: páginas Web, correo electrónico (E-Mail), conversaciones instantáneas, etc. Como una forma de poder solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, se han establecido tanto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL de NIC Chile y de la jurisprudencia de los Jueces Árbitros, diversos criterios los cuales se deben conjugar y analizar de manera de dar solución a dichos conflictos,

g) Que de conformidad al principio del "*first come first served*", en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Sin embargo, este principio no es absoluto ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados para la asignación de un dominio en disputa, ejemplo de lo anterior, es lo sostenido por Rodrigo Moretti Oyarzún al señalar que "En síntesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aún; mejor derecho que en nuestro análisis está determinado por el respaldo en marcas comerciales";

h) Que el párrafo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL dispone: "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros".* Dentro de estos derechos válidamente adquiridos, deben considerarse los derechos adquiridos por su representada en virtud del nombre de dominio y las marcas ya registradas, dado que en el presente caso, estamos ante una cuasi-identidad, éste debe ser solucionado, sin poder recurrir al principio "*first come, first served*", puesto que concurren otros requisitos que configuran un mejor derecho para su representada;

i)Que el demandado ha solicitado un nombre de dominio sobre el cual su representada tiene derechos preferentes y válidamente adquiridos. Tal como se mencionó, Brasserie de Tahiti S.A. cuenta con el nombre de dominio hinano.cl y las marcas registradas ante el INAPI, las cuales son determinadamente similares al solicitado. La finalidad del registro de un nombre de dominio es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, sea ésta natural o jurídica, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente de éste, mediante el cual será reconocido

por los usuarios de Internet, y a través del cual publicitará o distinguirá sus productos o servicios. Los derechos otorgados por el hecho de ser el titular de un privilegio industrial forman parte del patrimonio de la persona natural o jurídica que lo detenta. Por lo mismo, producto de la plena identidad existente entre el dominio en cuestión y el dominio registrado por su representado, el demandando no puede pretender la titularidad de un dominio que se asemeje de tal manera al dominio y a las marcas sobre las que su representada ya tiene derechos previamente adquiridos. En lo que respecta a los registros marcarios, y en razón de fundamentos como los anteriores, tanto la doctrina extranjera como la nacional, han considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en estrecha atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.Lo anterior se ve confirmado según lo resuelto por el juez árbitro señor Gonzalo Sánchez Serrano, en el siguiente sentido: *NOVENO: Que, por otro lado, la referida disposición de la Reglamentación de NIC Chile señala que los solicitantes no pueden afectar derechos adquiridos válidamente, lo que equivale a sostener que ante una disputa por un nombre de dominio, si una de las partes logra acreditar que detenta derechos válidamente adquiridos sobre la expresión que conforma el nombre de dominio en disputa, entonces este último deberá serle asignado. Así es reconocido, además, por la jurisprudencia uniforme sobre la materia;*Corroborando el criterio antes señalado, en otra sentencia, emitida por el árbitro don Felipe Claro Swirburn dispone que:*"En el presente caso, sólo una parte exhibe marcas comerciales para su rubro respectivo, por lo que en este caso particular el derecho de uso exclusivo reconocido por la legislación marcaria debe primar por sobre una solicitud de nombre de dominio que pretende ser usada con fines comerciales para el mismo rubro en que la marca se encuentra inscrita, según consta en la solicitud respectiva;*

j) Que en este mismo sentido, debe tenerse presente, que la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión.En efecto en su título preliminar, dicha normativa señala que "*se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos";*

k) Que el artículo 22 del Registro de Nombres del Dominio CL. de dicho reglamento señala como causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe. Señala además que se entenderá por abusiva si se cumplen ciertas condiciones, tales como: "*a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido."* En relación con este mismo punto, es decir, los criterios que se han adoptado tanto en derecho comparado como en nuestro país, existe una extensa jurisprudencia que afirma lo señalado anteriormente en cuanto a la importancia y estrecha relación existente entre los nombres de dominio y las marcas comerciales;

l)Que lo anterior constituye el fundamento para alegar casos de identidad o cuasi-identidad, por cuanto se señala que lo central en el análisis de estas situaciones, corresponde a la relación entre el dominio de INTERNET solicitado y el titular de los registro marcario invocados por esta parte. Considerando que esta asociación o relación irremediable se produce por la fama y notoriedad en el extranjero de Brasserie de Tahiti S.A. y por la identidad presente entre las denominaciones ya señaladas. Este criterio debe ser considerado al momento de decidir el otorgamiento de un determinado nombre de dominio, velando porque el nombre de dominio por el que en definitiva va a ser reconocida una determinada empresa o persona en el mercado virtual de Internet, no

infrinja los derechos adquiridos por terceros en virtud de los registros marcarios y dominios de Internet que tengan registrados, impidiendo de esta manera una inevitable confusión en el público en general en cuanto a la verdadera empresa o persona que comercializa los productos y/o otorga los servicios;

ll) Que sus representados cuentan con un legítimo interés en el nombre de dominio, lo que se puede advertir del hecho de que actualmente poseen el registro del nombre de dominio hinano.cl y los registros de las marcas comerciales HINANO e HINANO TAHITI. De la misma forma, acreditan el legítimo interés de esta parte sobre el nombre de dominio en disputa, el uso actual que realizan sus representados de la expresión HINANO, lo que se evidencia a partir de la existencia de las marcas señaladas y del desarrollo actual de proyectos destinados al mejoramiento de sus productos y, fundamentalmente, a partir de la serie de productos fabricados por Brasserie de Tahiti S.A. que hoy en día se comercializan en el mercado nacional;

m) Que en referencia al principio de la buena fe, en el caso de su representada éste se puede advertir e inferir de todo lo señalado anteriormente. Por el contrario, en el caso de la demandada, este principio se ve infringido al solicitar un nombre de dominio determinadamente similar al ya registrado por esta parte, el cual contiene además la denominación de una serie de registros de marcas de titularidad de sus representados que datan, en su versión más antigua, desde mediados de la década de los noventa;

n) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompañados los siguientes documentos:

1. Copia simple de la página Web de NIC CHILE, que acredita que Brasserie de Tahiti S.A., es titular del nombre de dominio hinano.cl.

2.Copias simples de registros de la marca HINANO en Estados Unidos: HINANO, registro N° 3130906, para distinguir productos de la clase 32, concedido con fecha 15 de agosto de 2006 por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos; HINANO, registro N° 3370191, para distinguir productos de la clase 34, concedido con fecha 15 de enero de 2008 por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos; HINANO, registro N° 3370190, para distinguir productos de la clase 16, concedido con fecha 15 de enero de 2008 por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos; HINANO, registro N° 3130902, para distinguir productos de la clase 18, concedido con fecha 15 de agosto de 2006 por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos; HINANO, registro N° 3130903, para distinguir productos de la clase 21 concedido con fecha 15 de agosto de 2006 por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos; HINANO, registro N° 3004502, para distinguir productos de la clase 25, concedido con fecha 4 de octubre de 2005 por la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos.

3. Impresiones obtenidas de la página Web de la marca HINANO, www.hinano.com.

4. Afiche publicitario alusiva a la cerveza HINANO, relativa a la campaña publicitaria de la empresa del año 2010, constando en el mismo una lata de cerveza HINANO color azul.

5. Afiche publicitario alusiva a la cerveza HINANO, relativa a la campaña publicitaria de la empresa del año 2010, constando en el mismo una botella de cerveza HINANO.

6. Afiche publicitario alusiva a la cerveza HINANO, relativa a la campaña publicitaria de la empresa del año 2010, constando en el mismo una botella de cerveza HINANO, fondo de paisaje.

7.Afiche publicitario alusiva a la cerveza HINANO, relativa a la campaña publicitaria de la empresa del año 2010, constando en el mismo una lata de cerveza HINANO color azul, fondo de paisaje.

8. Afiche publicitario alusiva a la cerveza HINANO, relativa a la campaña publicitaria de la empresa del año 2010, constando en el mismo una botella y vaso de cerveza HINANO.

9. Afiche publicitario alusiva a la cerveza HINANO, relativa a la campaña publicitaria de la empresa del año 2010, constando en el mismo una botella y vaso de cerveza HINANO, montadas en la arena.

10. Afiche publicitario alusiva a la cerveza HINANO, relativa a la campaña publicitaria de la empresa del año 2010, constando en el mismo dos botellas de cerveza HINANO.
11. Impresión fotográfica de camiseta negra, marca HINANO TAHITI.
12. Impresión fotográfica de bolso color celeste, marca HINANO TAHITI.
13. Impresión fotográfica de bolso colores azul y celeste, marca HINANO TAHITI.
14. Impresión fotográfica de llavero color azul, marca HINANO TAHITI.
15. Impresión fotográfica de etiqueta, marca HINANO TAHITI.
16. Impresión fotográfica de polera color gris, marca HINANO TAHITI.
17. Impresión fotográfica de lata de cerveza color azul, marca HINANO.
18. Impresión fotográfica de cenicero, marca HINANO.
19. Catálogo de productos marca HINANO e HINANO TAHITI denominado "HINANO TAHITI: CATALOGUE BAZAR, PRIX HT RESERVES AUX DISTRIBUTEURS".
20. Artículo realizado sobre la cerveza HINANO, titulada "HINANO: THE BEER OF TAHITI" (HINANO: LA CERVEZA DE TAHITI).
21. Copia simple del fallo N° 151.319, sobre el juicio de nulidad sobre la marca HINANO, registro N° 707.265, de titularidad de IRENE DEL CARMEN NAVARRETE TORRES.
22. Impresión extraída del popular sitio Web www.wikipedia.org, en el cual se expresa información sobre la marca HINANO.
23. Documento extraído de internet, relativo a la Sentencia Definitiva sobre el juicio por el nombre de dominio www.hinano.cl.

OCTAVO: Que, a fojas 100, con fecha 11 de octubre del 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

NOVENO: Que, a fojas 101, con fecha 11 de octubre del 2011, este Tribunal Arbitral, declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 18 de octubre del 2011, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

DECIMO: Que a fojas 101, con fecha 07 de noviembre del 2011, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o *non likuet*, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

TERCERO Que adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se considera el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, siendo una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como; el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.

CUARTO: Que el primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile, la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

QUINTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: *"La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria"*.

SEXTO: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos etapas procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, y rendir la prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de planteamientos y de respuestas, siendo ambos términos comunes, para los dos solicitantes de esta causa, siendo de exclusiva responsabilidad de los solicitantes ejercer sus derechos en tiempo y forma.

SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional. Prueba que en el caso de autos el primer solicitante, tampoco ha rendido en forma alguna.

OCTAVO: Que, el principio de adquisición procesal, indica que el proceso está formado por actos procesales que se desarrollan progresivamente para solucionar el conflicto jurídico. Estos actos, por mucho que emanen de una de las partes, al incorporarse al proceso adquieren autonomía en el sentido que no sólo surtirán efectos en el sentido que la parte que los promueve pretende, sino que incluso pueden volverse en su contra; en otras palabras ello significa que los actos procesales no sólo se conciben en beneficio de la parte que los ejecuta, perjudicando a la contraparte, sino que también ésta pude verse beneficiada por ellos.

NOVENO: Que en el mismo sentido el principio dispositivo, indica que el inicio del proceso, el ámbito de la controversia y, en general su avance e impulso, junto con el ejercicio de sus facultades, queda entregado por entero al arbitrio de las partes. Es decir, puede que una persona se encuentre afectada en sus derechos por la conducta de un tercero, pero si ella no comparece ante tribunal

competente deduciendo la acción, no se iniciará proceso alguno; por otra lado, serán sólo las partes las que podrán señalar expresamente la materia que desean que resuelva el tribunal, siendo además ellas las que a través de sus actuaciones van dando curso el proceso, debiendo aportar los antecedentes y pruebas necesarias, para dejar la causa en estado de dictar sentencia, en forma tal que si permanecen inactivas el proceso se paraliza, no pudiendo el juez ejercer los derechos de las partes.

DECIMO: Que el segundo solicitante, si ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente, que justifica sus pretensiones sobre el mejor derecho en el dominio en cuestión, así, ha acreditado ser una empresa de larga trayectoria internacional en el rubro tecnológico, lo que es un hecho público y notorio, como se ha acreditado en autos, unido a su conducta comercial consistente y concluyente. Además, posee una serie de marcas comerciales de idénticos signos y similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, la única diferencia la constituye el agregado "*cerveza*" que resulta ser justamente el producto que comercializa el segundo solicitante y pro el cual es ampliamente conocido en el mundo entero, sus marcas se estructuran en torno al signo hinano, el que además es una creación original, del mismo y sobre el que tiene protección marcaria.

DECIMO PRIMERO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Por otro lado, no escapa a este Tribunal que en la solicitud de dominio que rola a fojas 2 consta que el primer solicitante es una persona jurídica cuyo giro o actividad comercial no ha sido indicado.

DECIMO SEGUNDO: Que, el segundo solicitante ha acreditado una conducta comercial consistente con el uso de su marca y dominios la que desea proteger, a su vez, el segundo solicitante ha actuado en armonía con nuestra Carta Fundamental y Legislación Marcaria, solicitando el dominio de una marca comercial que le pertenece.

DECIMO TERCERO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "*…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir*". Han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a

prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio cervezahinano.cl al segundo solicitante CAREY Y CIA. LIMITADA, RUT: 87.010.500-2, representando a Brasserie de Tahiti S.A, sin costas dada la inactividad del primer solicitante.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.