Ref. sentencia conflicto cervezanevada.cl

Partes: Carlos González Cea
Compañía Cervecerías Unidas S.A.

Santiago, seis de julio de dos mil nueve

VISTOS:

1.- Oficio OF 09857, de fecha 2 de diciembre de 2008, por el que NIC Chile designa a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto por asignación del nombre de dominio cervezanevada.cl, suscitado entre **Carlos González Cea**, RUT: 12.684.872-2, domiciliado en Av. El Peral 01830, Puente Alto, Santiago y **Compañía Cervecerías Unidas S.A.**, RUT: 90.413.000-1, representada por SARGENT & KRAHN, (COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A.), en la persona de doña Paula Benavides, domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento de fojas 4 y su correspondiente notificación de fojas 5.

3.- Acta de fojas 22, en que consta realización de la audiencia decretada en autos, con la sola comparecencia del representante de la segunda solicitante, por lo que no fue posible el llamado a conciliación, procediéndose derechamente a la fijación del procedimiento arbitral.

4.- Demanda arbitral de la segunda solicitante, de fojas 24, en que solicita le sea asignado el dominio en disputa. Para fundar su solicitud expone brevemente parte de la historia de la Compañía Cervecerías Unidas S.A., Sostiene que la compañía fue fundada en 1850 y en 1902 pasa a tomar su actual denominación. Además, se hace conocida no sólo por producir cerveza, sino que también por fabricar bebidas de fantasía, y adquirir plantas productoras de agua mineral. En los noventa participan en el negocio de la cerveza en otros países, como Argentina y Croacia. Al adquirir la Viña San Pedro S.A. alcanza más de 50 países que comparten sus vinos en los cinco continentes. También tiene intereses en el área de los confites y en la producción de otras bebidas alcohólicas, como el pisco.
Agrega que la compañía es titular de la marca comercial "nevada", Registro N° 834.672, denominativa, para distinguir productos en la clase 32, el cual es la renovación del registro N° 514.148 del año 1998, el que a su vez a una renovación del registro N° 329.166 del año 1998. Considera que estos registros demuestran el mejor derecho del segundo solicitante sobre el dominio en disputa, por cuanto su elemento distintivo es idéntico a la marca registrada por este solicitante. La expresión "CERVEZA" viene en reafirmar la cercanía de la expresión "NEVADA" con el nombre de dominio en disputa, por cuanto este signo se encuentra protegido bajo la clase 32, el cual incluye, entre otros, precisamente a la cerveza.
Sostiene que además es titular los nombres de dominio **cerveza**cristal.cl, c**erveza**sdechile.cl. Asimismo, sostiene que está relacionado con otras empresas de cervecería, que han inscrito

nombres de dominio de sus marcas de cerveza en la misma forma que lo ha hecho este solicitante. Menciona a respecto **cerveza**austral.cl **y cerveza**-kunstmann.cl
Estima que de la sola comparación entre **NEVADA** (marca del segundo solicitante), **CERVEZANEVADA**.CL (nombre de dominio en disputa) y **CERVEZA**CRISTAL.CL (nombre de dominio del segundo solicitante) se desprende la similitud de los términos. Considera que en consecuencia la primerasolicitante sólo tomó la expresión "NEVADA", registrada ante la INAPI y le adicionó la expresión "CERVEZA", lo cual no es un elemento diferenciador suficiente y adecuado. Esto sólo aumenta el riesgo de confusión, por cuanto se ha seguido el mismo patrón para todas las cervezas del segundo solicitante o que se encuentran relacionadas con él: CERVEZA + NOMBRE DE LA MARCA DE CERVEZA. Es de público conocimiento que el segundo solicitante fabrica esta bebida alcohólica.
Si se siguiese el razonamiento del primer solicitante, bastaría con registrar como dominios marcas comerciales, adicionando el nombre del producto, por ejemplo BEBIDACOCACOLA.CL, AUTOSAUDI.CL, etc.
Considera que con esta inscripción, el primer solicitante vulnera derechamente el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, que señala que "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**".
Estima que el caso de autos debe ser resulelto de acuerdo al criterio de la titularidad marcaria, por cuanto tanto marcas como nombres de doinio comparten características similares. Los nombres de dominio son identificadores del origen de ciertos bienes o servicios que se ofrecen por Internet, evitando la confusión y facilitando el comercio. Son una forma de publicidad, que fortalece la marca. Considera que es necesario que se resuelva a favor de su mandante por la necesaria protecciñon que se debe brindar a la marca de que es titular. Al respecto sostiene que un tercero pretende usar la marca registrada del segundo solicitante, agregando la expresión "CERVEZA", que es el giro comercial del segundo solicitante, y el ámbito de protección de la marca "NEVADA" (clase 32). Invoca en apoyo de este argumento la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet, la cual está vigente desde el 1 de enero de 2000. Esta política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión.
Asimismo, invoca el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (**OMPI**), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con esta política, señalan que deben considerarse circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.
En nuestro país, **NIC Chile** recoge criterios similares, a través de los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. Especial relevancia tiene el artículo 22 del referido reglamento. En relación con este artículo, el segundo solicitante señala que en este caso el elemento principal del nombre de dominio en conflicto es idéntico a las marcas del segundo solicitante estructuradas en la expresión "**NEVADA**", a la cual se le adiciona la expresión "CERVEZA", lo que en definitiva, no permite desvincular la marca de este solicitante con dicho dominio, sino que aumenta el grado de confusión.

Invoca luego el Convenio de París, publicado en el Diario Oficial el 30 de Septiembre de 1991, en su artículo 10 bis sobre competencia desleal dispone que deben prohibirse actos que puedan crear confusión, por cualquier medio que sea, sobre el establecimiento, productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Esta confusión, según el segundo solicitante, es evidente.
Concluye que la reglamentación señalada, los argumentos dados, y la titularidad del registro marcario son razones que avalan su mejor derecho y que justifican su pretensiòn de que se les asigne en definitiva el nombre de dominio en disputa.

6.- Que a los efectos de acreditar su mejor derecho, la segunda solicitante rindió prueba documental consistente en: a) copia simple del certificado de registro marcario de la marca NEVADA, presentada a INAPI con fecha 8 de mayo de 2008, bajo el número 818978, concedida con fecha 8 de junio de 2008, N° de registro 834672, tipo de marca palabra o denominación, de la clase 32 C, que incluye cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcoholicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, de fojas 29; b) copia simple de certificado emanado de NIC Chile, que acredita la titularidad por parte de Cervecería Austral S.A. del nombre de dominio cervezaaustral.cl el día 24 de noviembre de 2007; c) copia simple del certificado emanado por parte de NIC Chile, que acredita la titularidad por parte de Cía. Cervecera Kunstmann S.A. del nombre de dominio cerveza-kunstmann.cl el día 26 de febrero de 2008, de fojas 31; d) copia simple del certificado emanado por parte de NIC Chile, que acredita la titularidad por parte de Compañía Cervecerías Unidas S.A. del nombre de dominio cervezacristal.cl el día 12 de diciembre de 2007, de fojas 32; e) copia simple del certificado emanado por parte de NIC Chile, que acredita la titularidad por parte de Compañía Cervecerías Unidas S.A. del nombre de dominio cervezasdechile.cl el día 2 de julio de 2008, de fojas 33.

7.- A fojas 34 se provee presentación de la segunda solicitante, teniéndose por interpuesta demanda arbitral, dándose traslado y teniéndose por acompañados con citación los documentos agregados.

8.- Que a fojas 36 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el primer solicitante, no obstante haber sido emplazado no compareció en autos ni allegó antecedentes probatorios a favor de su solicitud de asignación de nombre de dominio ni objetó las pruebas rendidas de contrario.

SEGUNDO: Que esta árbitro ha revisado los contenidos publicados en la página web correspondiente al nombre de dominio cervezanevada.cl, disputado en autos, y ha verificado que a través del mismo se publicita una cerveza artesanal, con lo cual concurre en el mismo mercado objetivo en que se desenvuelve la marca “nevada” que el segundo solicitante ha acreditado suficientemente en cuanto a su alcance y titularidad, la cual es anterior al registro de dominio de autos.

TERCERO: Que en materia de nombres de dominio prima el principio first come first served, sin embargo la aplicación de este principio requiere que las partes se encuentren en igualdad de condiciones y derechos, lo cual no sucede en estos autos.

CUARTO: Que en estas circunstancias, no habiendo mayores antecedentes en relación a si el primer solicitante detenta algún derecho respecto de las expresiones que conforman el nombre de dominio en disputa y habiéndose acreditado por el segundo solicitante que detenta derechos a su respecto, que se ven afectados por el registro de nombre de dominio en disputa y que podrían verse vulnerados en cuanto a su efectividad, por el uso efectivo del mismo, habrá de darse lugar a la demanda del segundo solicitante, por no ser posible aplicar el principio first come first served en el caso de autos.

QUINTO: Que en todo caso, en nuestro derecho la buena fe se presume y no se ha acreditado en autos que el segundo solicitante haya obrado de mala fe, por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de nombres de dominio .cl, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio cervezanevada.cl, al segundo solicitante y **Compañía Cervecerías Unidas S.A**., ya individualizada en autos.
Cada parte pagará sus costas

Notifíquese a las partes y a Nic Chile, hecho, ejecútese por Nic Chile.

Resolvió

Lorena Donoso A.
Arbitro

Testigos de actuación:

Cristián Carril Abarca	Alejandro Montecinos García
C.I. 16.209.067-4	13.282.675-7

Cc.- kbmak@hotmail.com; cadmin@weekmark.cl; ctecnico@weekmark.cl; dominios@sargent.cl; ldonoso@uchile.cl; elobos@sargent.cl; cencalada@sargent.cl; sargent@sargent; fallos@legal.nic.cl