Fallo arbitral por dominio "foodsalimentosccu.cl"

VICTOR ANTONIO CARREÑO VALDEBENITO

-v-

FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU S.A.

REP. SARGENT & KRAHN

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 15 de Diciembre de 2011

VISTO:

PRIMER0: Que por oficio 0F. 14.979, de 20 de Septiembre de 2011, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "foodsalimentosccu.cl";

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto**: VICTOR ANTONIO CARREÑO VALDEBENITO**, particular, cuya profesión no consta en autos, RUT Nº 06.850.280-2, domiciliado en Pasaje Carén 3180, Padre Hurtado,

Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "foodsalimentosccu.cl", el cual pidió a su favor el día 01 de Junio de 2011, a las 17:15:25 horas GMT y **FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU S.A**. , persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, representada por Sargent & Krahn, RUT N° 99.542.980-2, ambos domiciliados, para estos efectos, Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "foodsalimentosccu.cl", el cual pidió a su favor el día 16 de Junio de 2011, a las 16:45:46, horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 29 de Septiembre de 2011, la cual rola a fjs. 8 en los autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 11 de Octubre de 2011, a las 10,00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan en los autos y, a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 11 de Octubre de 2011, tuvo lugar el comparendo decretado con inasistencia del primer solicitante VICTOR ANTONIO CARREÑO VALDEBENITO y con la asistencia de don IGNACIO JUAREZ HERMOSILLA,

quien comparece por parte del segundo solicitante, FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU S.A., representada por Sargent & Krahn, en virtud de patrocinio y delegación de poder, que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos. El árbitro procedió a calificar la consignación decretada estimándola bastante y acto seguido, de común acuerdo las partes procedieron a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 11 de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 11 de Octubre de 2011, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en autos.

SÉPTIMO: Que por escrito que rola a fojas 20 de autos, la parte del segundo solicitante FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU S.A., representada por Sargent & Krahn, mediante escrito presentado por la abogado don JUAN PABLO EGAÑA BERTOGLIA, solicita la asignación del nombre de dominio "foodsalimentosccu.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que se transcriben textualmente de su propio libelo:

"Los inicios de COMPAÑÍA CERVECERIAS UNIDAS S.A., se remontan al año 1850, cuando en Valparaíso comenzó a operar la fábrica de cerveza de don Joaquín Plagemann, y un año más tarde, en Valdivia, la fábrica de don Carlos Anwandter, que serían el origen de una de las

empresas multinacionales más conocidas y exitosas del país.

En 1889, aquella primera cervecería de Valparaíso, se fusionó con la "Fábrica de Cerveza de Limache", dando origen a la "Fábrica Nacional de Cerveza", que luego ampliaría sus horizontes adquiriendo la "Fábrica de Cerveza y Hielo de Gubler y Cousiño".

En enero de 1902, la "Fábrica Nacional de Cerveza" se constituye en sociedad anónima bajo la denominación de "**Compañía Cervecerías Unidas**", empresa heredera de la experiencia, la cultura, el conocimiento, la infraestructura y tecnologías empleadas por sus nobles antecesoras.

En la actualidad Compañía Cervecerías Unidas es la empresa más importante del mercado de productos bebestibles de Chile, contando con 150 años de tradición de calidad entre sus activos. La empresa se encuentra diversificada en distintos segmentos de negocios tanto en Chile como en el extranjero, reuniendo en Chile a Cervecera CCU Chile Ltda, la más grande organización cervecera del país, Embotelladoras Chilenas Unidas S.A. que es el segundo embotellador nacional de bebidas gaseosas, Viña San Pedro S.A. la segunda mayor exportadora de vinos del país y una reconocida e incipiente empresa dedicada al desarrollo y comercialización de productos alimenticios **FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU S.A.**

Está importante empresa filial de CCU, reconocida en el mercado como **FOODS ALIMENTOS CCU** S.A., nace a comienzos de 2008, luego que Calaf S.A., empresa coligada de CCU, incorporara a su negocio de confites la categoría de los cereales, a través de la compra de la marca Natur en octubre de 2007, lo que ampliaría el ámbito de acción de la Compañía en el rubro de los alimentos.

Durante 2008, **FOODS ALIMENTOS CCU** reestructuró su portafolio de productos, reformulando y mejorando los procesos productivos y materias primas, con el objetivo de satisfacer a los consumidores con productos de primera calidad, a través de marcas fuertes y de alta preferencia. Así, entre los productos más importantes que ésta ofrece en el mercado se encuentran los cereales, queques, brownies, confites y bizcochos de reconocidas marcas como Natur, Suny y Duetto, por mencionar sólo algunas.

En agosto de 2008, se agregó la marca Nutra Bien, líder absoluto en productos tipo hecho en casa de categoría Premium, al adquirir el 50% de la operación de Alimentos Nutra Bien S.A., lo que agregó un nuevo centro de producción en Talagante, que se sumó a los existentes en la comuna de La Reina en Santiago y en la ciudad de Talca.

Actualmente, **FOODS ALIMENTOS CCU** se encuentra posicionada como una de las empresas más importantes de su rubro, ofreciendo a los consumidores productos de gran calidad. En el año 2009, inauguró una moderna planta de

producción ubicada en la Región del Maule, que cuenta 5.400 metros cuadrados construidos en una superficie total de 4,4 hectáreas y está equipada con modernas maquinarias y tecnología de punta para la elaboración de los diferentes productos que posee la Compañía.

2. <u>REGISTROS MARCARIOS DE COMPAÑÍA DE CERVECERIAS UNIDAS.</u>

Mi representada, a través de su compañía matriz CCU S.A., cuenta con una familia de marcas comerciales para la expresión "**<u>FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU</u>**" (virtualmente idéntica al nombre de dominio en disputa), como parte de la estrategia para proteger su nombre, inversiones, productos y servicios y para distinguir su reconocida empresa filial en el mercado. Dichas marcas se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI") y se detallan a continuación:

- Registro Nº 839.186, "**<u>FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU</u>**", mixta, para distinguir "*carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles*", en clase 29.
- Registro N° 870.714, "**<u>FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU</u>**", mixta, para distinguir "*cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas*", en clase 32.

- Registro N° 846.928, "**FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU**", mixta, para distinguir productos en las clases 29, 30 y 32.
- Registro N° 843.152, "**FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU**", denominativa, para distinguir "*servicios de venta y comercialización de toda clase de productos, al por mayor y/o al detalle; organización de eventos y ferias con fines comerciales o de publicidad; servicios de asesorías para la organización y dirección de negocios; servicios de ayuda en la explotación o dirección de empresas comerciales; servicio de difusión de publicidad, por cualquier medio, de toda clase de productos y servicios; agencia de publicidad; servicio de propaganda o publicidad radiada y televisada. servicios de mercadeo (marketing), incluyendo servicios de estrategias de promoción, distribución y precio de toda clase de productos y servicios; asesorías con relación a dichos servicios; tele marketing; promoción de bienes y servicios de terceros mediante la colocación de avisos publicitarios y la* ***exposición promocional en sitios electrónicos accesibles por medio de redes computacionales****; servicios de importación, exportación y representación de toda clase de productos; comercio exterior; comercio*

electrónico y servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, mensajes, imágenes, textos y combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de compra y venta al público de todo tipo de productos por medio de una comunicación oral y/o visual por medio de terminales de computación, fax y por otros medios análogos y digitales; servicios de pedido por correo que comprende toda clase de productos; obtención de descuentos en beneficio de usuarios, en la compra de bienes y servicios a comerciantes; servicios de venta por catálogos; reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos, permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; servicios de contabilidad; asesorías y auditorias contables, tributarias y laborales; sondeos de opinión", en clase 35.

- Registro N° 843.153, "**FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU**", denominativa, para distinguir productos en las clases 29, 30 y 32.

- Registro N° 843.154, "**FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU**", mixta, para distinguir servicios en clase 35.
- Registro N° 843.155, "**FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU**", mixta, para distinguir "café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo", en clase 30.
- Registro N° 843.156, "**FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU**", denominativa, para distinguir productos en clase 29.
- Registro N° 843.157, "**FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU**", denominativa, para distinguir productos en clase 32.
- Registro N° 866.293, "**FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU**", denominativa, para distinguir productos en clase 30.

Estos registros son una poderosa muestra del mejor derecho que asiste a mi representada respecto del nombre de dominio en disputa "FOODSALIMENTOSCCU.CL", pues su marca comercial y signo distintivo es virtualmente IDENTICO al

nombre de dominio solicitado, sin que se haya incorporado ningún elemento diferenciador, ello sin considerar que además es parte de su razón social y nombre comercial.

CCU S.A. es **la legítima creadora** de la expresión "**FOODS ALIMENTOS CCU" para distinguir los productos alimenticios** que efectivamente ofrece a nivel nacional. Lo anterior es un hecho notoria y públicamente conocido, por lo que resulta natural y obvio que todos los usuarios de Internet identifiquen a mi mandante, **FOODS** COMPAÑIA DE **ALIMENTOS CCU** S.A., a través de dicha expresión.

FOODS COMPAÑÍA DE **ALIMENTOS CCU** S.A., por medio de su matriz CCU S.A. es la legítima creadora de la marca "**FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU S.A.**", (cuyos elementos principales se reproducen íntegramente en el dominio disputado) para distinguir e identificar una famosa y reputada empresa dedicada a la elaboración y comercialización de productos alimenticios, que son reconocidos a nivel nacional gracias a su alta aceptación entre los consumidores y la fama de las marcas que ofrece. Por ello, resulta natural y obvio que los usuarios de Internet así como el público en general relacione y vincule el signo solicitado **FOODS ALIMENTOS CCU**, con la empresa que es conocida con dicho nombre en el mercado; **FOODS** COMPAÑÍA DE **ALIMENTOS CCU** S.A.

De conformidad a lo anteriormente señalado, **el demandado al solicitar el nombre de dominio "FOODSALIMENTOSCCU.CL", podría aprovecharse del reconocimiento y prestigio que ha obtenido mi mandante a través de los años, desviando a la audiencia y usuarios de Internet, que al enfrentarse a este nombre de dominio, pensarán con toda lógica que pertenece a mi representada** y que a través de éste se publicitan y entrega información de una de las mayores y más prestigiosas empresas especializadas en la elaboración y comercialización de productos alimenticios y snacks dulces. Lo anterior es especialmente relevante si consideramos que la marca **FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU** de mi mandante es real y efectivamente utilizada por ésta en el mercado e Internet para distinguir sus reconocidos productos. (Cybersquatting).

En resumen, "**FOODS ALIMENTOS CCU**" es parte esencial del nombre y marca **creada, registrada y profusamente utilizada por la compañía matriz de mi mandante**, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.

Copia de los certificados de registro correspondientes se acompañan en un otrosí de esta presentación.

3. VINCULACIÓN ENTRE EL NOMBRE DE DOMINIO SOLICITADO FOODSALIMENTOSCCU.CL Y MI MANDANTE.

Como se aprecia fácilmente, el solicitante del nombre de dominio en disputa **FOODSALIMENTOSCCU**.CL, procedió a tomar una expresión que corresponde a : 1) la parte esencial y distintiva de la marca comercial que

distingue los productos de mi mandante en el mercado real y en Internet; 2) signo legítimamente creado y difundido por **FOODS** COMPAÑÍA DE **ALIMENTOS CCU** S.A., y 3) que además corresponde al elemento esencial de su razón social y a su nombre comercial, sin agregar ningún elemento diferenciador. Por todo ello, **la expresión "FOODS ALIMENTOS CCU" es ampliamente reconocida e inmediatamente relacionada por el público consumidor con FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU S.A. y sus reconocidos productos alimenticios.**

Así las cosas, los usuarios de Internet enfrentados al dominio **FOODSALIMENTOSCCU**.CL" pensarán con toda lógica y razón que éste contiene información relativa a mi mandante o de sus reconocidos productos y marcas ofrecidas en el mercado, lo que evidentemente no es así.

Para reforzar lo anterior, basta efectuar la siguiente comparación, la cual grafica claramente la confusión que se producirá en los consumidores. La comparación es elocuente y no merece mayores comentarios:

- **FOODS** COMPAÑÍA DE **ALIMENTOS CCU** (Marca registrada por Compañía de Cervecerías Unidas, empresa matriz de mi mandante en autos)

- **FOODSALIMENTOSCCU**.CL
  (Nombre de dominio en disputa)
- **FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU S.A.**
  (Razón Social de mi mandante)

Como se observa a simple vista, los elementos principales de la marca de CCU S.A. para mi mandante se encuentran íntegramente reproducidos en el nombre de dominio disputado. Por ello, cualquier usuario de Internet, lógica y razonablemente asociará "**FOODSALIMENTOSCCU**.CL" con mi representada, específicamente con un sitio Web en el que se ofrecen y promueven sus productos y servicios relacionados con el rubro alimenticio. Según se expuso en apartados anteriores, el demandado de autos se limitó a tomar la denominación "**FOODS ALIMENTOS CCU**", porción esencial y distintiva de la marca registrada y ampliamente difundida y utilizada por mi mandante, sin agregar ningún elemento diferenciador, lo que impide desvincular el dominio solicitado de mi mandante y su marca comercial.

Al respecto, es importante señalar que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente 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***".

A mayor abundamiento, creemos que es importante rescatar lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a:

> ***"...la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."***

Cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio **deducirá que se trata de un sitio Web con información sobre mi mandante y sus productos alimenticios que ofrece mi mandante en nuestro país, siempre asociados a FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU S.A.**

Hacemos presente a U.S, que **la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a**

cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaría cumpliendo.

En razón de todo lo anterior, corresponde rechazar la solicitud del demandado respecto del nombre de dominio **FOODSALIMENTOSCCU**.CL, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial que está debidamente registrada ante el INAPI y que es ampliamente reconocida por los usuarios de Internet y consumidores, lo que llevaría a una inevitable confusión de los mismos.

II. ANTECEDENTES DE DERECHO

A. DESCRIPCIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y SU IMPORTANCIA.

El explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red.

En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta

forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc.

El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, NIKE, IBM o LIDER, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

B. CRITERIOS APLICABLES PARA CONFLICTOS DE ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO.

A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio.

Aun cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad que es posible afirmar que **los nombres de dominio**, además de la función técnica que cumplen, **tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía**

Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, **facilitando así el comercio**.

Además, es posible agregar que los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate.

En este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, **se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales**.

En razón de lo anterior, hemos señalado que la decisión de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

Pues bien, mi mandante, a través de su empresa matriz CCU S.A., cuenta con registros marcarios que incorporan íntegramente la expresión "**FOODS ALIMENTOS CCU**", idéntica al nombre de dominio en disputa. Estas marcas corresponden a la expresión "**FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU**" y son efectivamente utilizadas y reconocidas en el mercado, como consta de los

documentos que se acompañan en el otrosí respectivo de esta presentación.

Por lo tanto, resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto "**FOODSALIMENTOSCCU**.CL" es de gran interés para mi mandante, toda vez que corresponde a una expresión que es idéntica a los elementos esenciales y distintivos de sus marcas registradas y razón social y que sin lugar a dudas inducirá a error a los usuarios y consumidores; quienes válidamente pensarán **que se trata de un dominio con contenido relativo a mi mandante y los productos y servicios que ofrece profusamente en el mercado nacional. Cabe reiterar que estos productos ya son ofrecidos y ampliamente difundidos en el mercado por mi mandante, a través de Internet.**

En definitiva, reiteramos que el propósito de los nombres de dominio es la **identificación adecuada de su titular** y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado *virtual* de la red Internet.

Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el anterior, esto es, la distinción, por medio de un signo distintivo, del origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.

Esta teoría se encuentra respaldada por la siguiente normativa:

- **ICANN**

Con fecha 1º de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "**UDRP**") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "**ICANN**"). **Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio 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*."

ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

- **OMPI**

El Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (**OMPI**), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), establecen que en el **procedimiento de revocación de un nombre de dominio** se deben considerar 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.

- **NIC - CHILE**

Por otra parte, los criterios antes enunciados han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala que:

"*Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.*

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

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. *"*

Asimismo, hay que tener presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una seria dilución de la reconocida marca **"FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU"**, además de inducir claramente a error a los usuarios que podrían llegar a asociar la marca del grupo empresarial de mi mandante con una actividad desarrollada por un tercero.

En el caso particular de autos, el dominio en conflicto es engañosamente similar a la marca, razón social y nombre comercial por el cual es conocida mi mandante. **Por ello, sostenemos que dada la virtual IDENTIDAD entre marca y dominio, el usuario de la Web no desvinculará FOODSALIMENTOSCCU.CL de la empresa conocida por el mismo nombre, ni de la marca comercial FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU S.A. de propiedad de la empresa matriz de mi representada.**

En síntesis, **el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado**, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos.

Incluso más, en el caso de autos debe considerarse que la expresión "**FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS**

CCU" corresponde a una marca creada y profusamente utilizada por el grupo empresarial de mi mandante en Internet, **la cual goza de fama y notoriedad.**

B) Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido.

Esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.

Evidentemente, la aplicación de este criterio nos obliga a concluir que esta parte tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio **FOODSALIMENTOSCCU**.CL, debido a que el signo "**FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU**", identifica a una prestigiosa empresa dedicada a la elaboración y comercialización de snacks y productos alimenticios, que es promocionada y ampliamente difundida en el mercado e Internet, **gozando de fama y notoriedad.**

En definitiva, corresponde la aplicación de este principio a la resolución del conflicto suscitado en estos

autos y asignar el nombre de dominio "**FOODSALIMENTOSCCU**.CL" a mi mandante.

C) Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo.

Este principio se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, la empresa matriz de mi mandante tiene registrado el signo "**FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU**" ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Dicha expresión corresponde al nombre de mi mandante y distingue los productos que ofrece este a nivel nacional, constituyéndose como una de las marcas más reputadas del mercado en su área. Ello es el resultado de los esfuerzos de **FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU S.A.**, en orden a posicionarse entre las empresas de mayor calidad en su tipo.

En conclusión, mi mandante efectivamente utiliza el término "**FOODS ALIMENTOS CCU**", por lo que los usuarios de Internet ya identifican y asocian dicha expresión con mi representada, por lo que es claro que el dominio de autos al corresponder precisamente y en forma IDENTICA a dicho signo, inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet, que al querer acceder a los productos

de mi mandante, eventualmente accedan a los de un tercero.

D) Criterio de la Identidad.

El criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo.

En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a mi mandante, ya que el elemento principal y distintivo de su razón social coincide íntegramente con el dominio disputado y es titular de marcas comerciales que incorporan íntegramente los elementos que componen el dominio en disputa y, las que efectivamente se utilizan en el mercado e Internet para distinguir sus reputados productos alimenticios.

En este sentido, estimamos importante reiterar que el demandado de autos se limitó a solicitar como nombre de dominio una expresión que es idéntica a los elementos distintivos de la razón social y marca comercial de mi mandante, **sin agregar ningún elemento diferenciador que permita otorgar al dominio una individualidad propia, ni mucho menos distinguirlo de la reconocida marca del grupo empresarial al que pertenece mi mandante**. Lo anterior, en forma clara inducirá a error y

confusión a los usuarios de Internet y público consumidor en general, quienes lógica y razonablemente podrían creer que se trata de un nombre de dominio de mi mandante en el cual se informa acerca de sus actividades, productos y servicios.

A este respecto, cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl": ***"El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo…".***

E) Convenio de París.

El Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, en su **artículo 6 Bis** reconoce la protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas, como lo es precisamente el caso de las marcas del grupo empresarial de mi mandante que corresponden a la expresión "**FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU**". Este tipo de marcas deberá protegerse de cualquier tipo de imitación susceptible de crear confusión en los consumidores.

En efecto, el referido artículo dispone que:

"*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado,* ***a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida*** *como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.* ***Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*****."**

Esto implica que las **marcas famosas y notorias**, como es el caso de las marcas "**FOODS COMPAÑIA DE ALIMENTOS CCU**", han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, **en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los**

consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

Por lo demás, creemos importante reiterar que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, los usuarios de Internet asociarán dicho nombre a mi representada, o deducirán lógicamente que se trata de un sitio de propiedad mi mandante, incurriendo en un error y causando confusión ya que el demandado en nada se relaciona con este o con su prestigiosa línea de alimentos y snacks.

Asimismo, el **artículo 10 bis del Convenio de París**, sobre **competencia desleal**, prescribe lo siguiente:

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) ***En particular deberán prohibirse****:*

1. ***cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;***

2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los

productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. ***las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.***

Por último, en el caso de autos también resulta aplicable lo dispuesto en el **artículo 8 del Convenio de París**, el cual dispone que "*El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio*".

Por lo señalado precedentemente, es evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con mi representada, ya que como se señaló anteriormente, la expresión "**FOODS ALIMENTOS CCU**", idéntica al nombre de dominio disputado, corresponde y se asocia directamente con mi mandante al **coincidir con los elementos esenciales de la marca de la que es dueña su empresa matriz y con su razón social.**

Los artículos señalados del Convenio de París recién citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley.

F) Uso efectivo en Internet del signo "FOODS ALIMENTOS CCU"

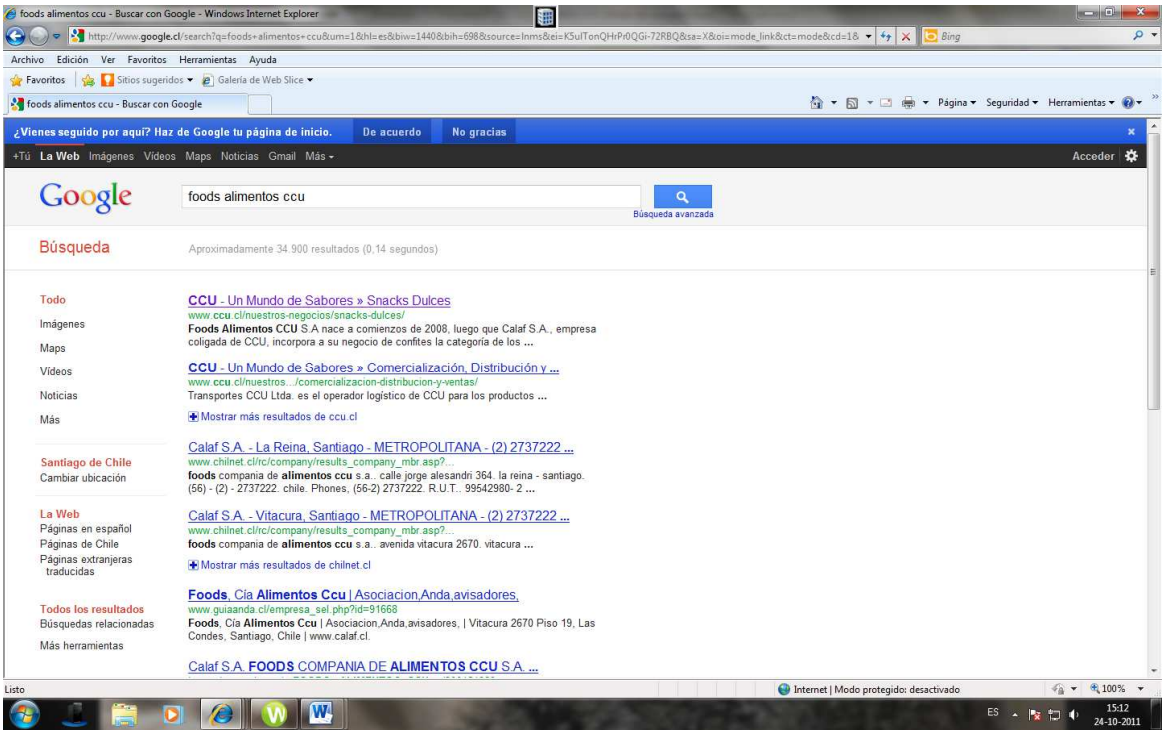
Otro elemento a considerar es que la expresión "**FOODS ALIMENTOS CCU**" que identifica a mi mandante y los productos alimenticios que ofrece en el mercado nacional, **se utiliza efectivamente en Internet, asociado a ella.**

A este respecto debemos señalar que los productos de **FOODS** COMPAÑAIA DE **ALIMENTOS CCU** S.A. son efectivamente ofrecidos, promocionados y publicitados a través del sitio Web www.ccu.cl, donde se puede apreciar un uso efectivo y recurrente de la marca **FOODS**

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU, para distinguir a mi

mandante y sus productos en el mercado, tal como se observa a continuación:

Del mismo modo, al ingresar como patrón de búsqueda la expresión **FOODS ALIMENTOS CCU**, se podrá observar que **los primeros resultados** corresponden, o bien aluden directamente a mi mandante y sus reconocidos productos. De este modo, si el buscador más famoso del mundo asocia la expresión **FOODS ALIMENTOS CCU** (sobre la que se estructura el dominio en disputa) a mi mandante, **¿por qué los usuarios de Internet no debieran hacer lo mismo?**



Así las cosas, la marca "FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU", es real y efectivamente promocionada y utilizada en Internet, por lo que resulta clara la asociación que realizarán los usuarios y público consumidor, entre el nombre de dominio solicitado FOODSALIMENTOSCCU.CL y mi mandante."

OCTAVO: Que por resolución de 26 de Octubre de 2011, notificada con esa misma fecha, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte del segundo solicitante, FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU S.A. y se confirió traslado por tres días al primer solicitante.

NOVENO: Con fecha 02 de Noviembre de 2011, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre "foodsalimentosccu.cl" y utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "foodsalimentosccu.cl". Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico en la misma fecha en que se dictó.

DÉCIMO: Que el segundo solicitante FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU S.A., reiteró documentos acompañados en la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio conjuntamente con su demanda por la asignación del nombre de dominio materia de este arbitraje, con citación de parte contraria. El tribunal tuvo

presente los documentos en la forma solicitada, se notificó a las partes por correo electrónico su providencia y los documentos no fueron objetados en tiempo ni forma.

UNDECIMO. Que por resolución de fecha 17 de Noviembre de 2011, que fija el plazo de cinco días para hacer observaciones a la prueba rendida y al proceso en general, se notificó a las partes por correo electrónico.

DUODECIMO: Que con fecha 24 de Noviembre de 2011, se tuvo presente las observaciones a la prueba, presentadas el día anterior, por el segundo solicitante y se notificó a las partes por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU S.A. y por la documentación acompañada oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus marcas comerciales mediante su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión "CCU", como se detalla en el acápite séptimo de las parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del

segundo solicitante, constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio “foodsalimentosccu.cl”.

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio “FIRST COME, FIRST SERVED”, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio “FIRST COME, FIRST SERVED”. En el caso sub lite la parte de FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU S.A., presentó prueba completa respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la invocación del principio FIRST COME FIRST SERVED sino que además el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no ocurrió, toda vez que estuvo en rebeldía durante todo el juicio y sin rendir prueba de ninguna especie.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "foodsalimentosccu.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por la confusión y por la dilución marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en conflicto en función de la marca CCU, que identifica las marcas registradas con la expresión CCU, puede entenderse que el dominio "foodsalimentosccu.cl", forma parte de las de marcas "CCU" e inducir a creer que existe unión entre el dominio así configurado y las marcas CCU.

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de dominio "foodsalimentosccu.cl" correspondería al segundo solicitante, no perjudica, en absoluto, al primer peticionario, quien como particular no tiene rubro ni actividad que se vincule con el dominio aludido.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "foodsalimentosccu.cl" al segundo solicitante, esto es, FOODS COMPAÑÍA DE ALIMENTOS CCU S.A. RUT Nº

99.542.980-2, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, domiciliada para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2711, Piso 19, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por no existir en los autos antecedentes que permitan hacerlo.

Notifíquese por correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López

Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle	Marcy Navarro Puentes
R.U.T. Nº4.831.827-4	R.U.T. Nº 7.189.578-5
Testigo	Testigo