Santiago, 24 de noviembre de 2009

I-. PARTE EXPOSITIVA

I.1.- Constitución del arbitraje.-

Que por oficio OF 09557, de fecha 24 de septiembre de 2008, NIC Chile comunica al suscrito la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio "iandina.cl", designación que acepté con fecha 8 de octubre de 2008 y que fuera notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Inmobiliaria Andina Limitada, RUT N° 76.020.511-7, domiciliado para éstos efectos en calle La Coruña N° 1412, Viña del Mar Alto, Viña del Mar, correo electrónico pespinoza@fomenta.net, como Primer Solicitante, y 2) Embotelladora Andina S.A., RUT N° 91.144.000-8, representado por Johansson y Langlois Limitada, según se acreditó en autos, todos domiciliados para estos efectos en calle San Pío X N° 2460, Oficina 1101, Providencia, Santiago, correos electrónicos cdoxrud@jl.cl, cmora@jl.cl, mail@jl.cl, como Segundo Solicitante.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "iandina.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.

A fojas 13 y siguientes de autos se encuentra el acta en que constan las normas de procedimiento que se acordó regirían la tramitación de esta instancia arbitral. Dichas normas fueron acordadas con la asistencia del Segundo Solicitante.

I.5.- Período de Planteamientos.-

I.5.1.- El Primer Solicitante no presentó alegaciones.

I.5.2.- Planteamientos del Segundo Solicitante, Embotelladora Andina S.A, representado por Johansson y Langlois Limitada.

(i) El Segundo Solicitante expone que es una famosa y reconocida empresa nacional, líder en el mercado de las bebidas gaseosas. Agrega que su producto principal es la bebida de fantasía "Coca-Cola", que se envasa, publicita y distribuye en el mercado nacional a través de su prestigiosa y reconocida marca "ANDINA", la que constituye a su

vez el elemento más importante y destacado de su razón social, a saber "EMBOTELLADORA ANDINA S.A."

(ii) En efecto, el Segundo Solicitante sostiene que es innegable el reconocimiento que tiene el nombre "ANDINA" o "EMBOTELLADORA ANDINA", el cual goza de gran fama y notoriedad en Chile, como también en otros países.

(iii) De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el Segundo Solicitante señala que su compañía tiene presencia en el mercado desde el año 1946, agregando que, luego de una serie de fusiones, ha logrado alcanzar un gran posicionamiento y reconocimiento en nuestro país. Adicionalmente, agrega que su empresa tiene filiales en Chile, Brasil y Argentina, lo que hace que su nombre tenga a la vez presencia y fama internacional, lo que según el Segundo Solicitante hace aún más evidente su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

Adicionalmente, expone que en su página Web, "www.andina.cl" existe un link denominado *Investors Relations* que hace una conexión directa al gTLD "www.koandina.com", demostrándose así el interés de su empresa por difundir, publicitar y dar a conocer su nombre "ANDINA" internacionalmente.

(iv) El Segundo Solicitante argumenta que el nombre de dominio en disputa es engañosamente similar a la famosa marca "ANDINA" y a su nombre de dominio "andina.cl", ya que el Primer Solicitante sólo se ha limitado a anteponer la letra "I" a la expresión "ANDINA", lo que puede producir que cualquier persona que se enfrente con este nombre de dominio lo asocie con un dominio perteneciente a su empresa y a la actividad que ésta desarrolla.

(v) Expone el Segundo Solicitante que, con el objeto de resguardar y proporcionar la adecuada protección a sus diversas marcas comerciales, ha solicitado ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial la inscripción de una serie de marcas comerciales, siendo titular de los siguientes registros marcarios, correspondientes únicamente a su marca "ANDINA" y sus derivaciones: a.-"ANDINA", para la clase 30; b.-"ANDINA INVERSIONES SOCIETARIAS S.A.", para las clases 29, 30, 31, 32, 33; c.-"DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ANDINA", para las clases 29, 30, 31, 32; d.-"EMB-ANDINA", para la clase 30; e.-EMBOTELLADORA ANDINA, clases 30, 32, 39; f.-"EMBOTELLADORA ANDINA S.A", para las clases 30 y 32, y g.-"KOANDINA", para las clases 30 y 32.

Adicionalmente, agrega que es titular de los siguientes nombres de dominio que contienen el término "ANDINA": 1.-"andina.cl"; 2.-"embotelladoraandina.cl"; 3.-"andinachile.cl"; 4.-"andinagroup.cl"; 5.-"andinaproyectos.cl"; 6.-"andinaencontacto.cl"; 7.-"andinainforma.cl"; 8.-"andinals.cl"; 9.-"andinasa.cl"; 10.-"andina-fax.cl"; 11.-"andina-tech.cl"; 12.-"alianza-agroandina.cl"; 13.-"andinabiofood.cl"; 14.-"andinatec.cl"; 15.-"bioandina.cl"; 16.-"centroandina.cl"; 17.-"cumbresandinas.cl"; 18.-"diarioandina.cl"; 19.-"fusionandina.cl"; 20.-"fusion-andina.cl"; 21.-"inversionesandina.cl"; 22.-"koandina.cl"; 23.-"nuevandina.cl"; 24.-"raizandina.cl"; 25.-

“sudandina.cl”; 26.-“vidaandina.cl”; 27.-“vidandina.cl”; 28.-“zonandina.cl”; 29.-“zonnandina.cl”; 30.-“alianza-andina.cl”; 31.-“latrasandina.cl”; 32.-“koandina.com”; 33.-“andina.biz”; 34.-“emb-andina.biz”, y 35.-“koandina.biz”.

(vi) El Segundo Solicitante sostiene que resulta evidente que el Primer Solicitante tenía conocimiento de la existencia de las marcas “ANDINA” al momento de solicitar el dominio en disputa, y que sólo se limitó a anteponer una letra “I” a la expresión “ANDINA”, lo que en definitiva no permite que los consumidores puedan distinguir que los productos y servicios que se ofrecerán en la página web “www.iandina.cl” no contarán con la garantía de “EMBOTELLADORA ANDINA S.A.”. Asimismo, la indicación “i” tampoco es suficiente para determinar procedencia empresarial o rubro en el que el dominio va a ser usado, cosa que si podría lograrse al incorporar el nombre comercial completo.

(vii) El Segundo Solicitante señala que queda en evidencia la falta de interés del Primer Solicitante por el nombre de dominio en disputa, toda vez que éste no compareció a la audiencia de mediación, ni a la audiencia de conciliación y fijación de procedimiento.

(viii) El Segundo Solicitante cita el artículo 10 de “La Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL” (en adelante el “Reglamento”), que faculta a cualquier interesado que estime sus derechos afectados, a presentar una solicitud competitiva al nombre de dominio solicitado por parte de un primer solicitante.

(ix) A fojas 23 de autos, cita el artículo 14 del Reglamento, el que establece 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”*.

(x) En efecto, el Segundo Solicitante sostiene que posee, respecto de las marcas singularizadas previamente, derechos de propiedad adquiridos con anterioridad. Dichos derechos se encontrarían amparados por lo dispuesto 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.

(xi) El Segundo Solicitante expone que el común denominador de todas sus marcas lo constituye el término “ANDINA”, que es aquel elemento que le otorga la debida notoriedad y distintividad a sus marcas.

En consecuencia, el Segundo Solicitante afirma que el hecho de que el Primer Solicitante haya adicionado la letra “I” a la expresión “ANDINA”, no hace ninguna diferencia en relación al elemento principal y destacado del nombre de dominio, esto es, la expresión “ANDINA”, razón por la cual sostiene que el nombre de dominio “iandina.cl” debe ser asignado a su empresa.

(xii) Desde otro punto de vista, el Segundo Solicitante sostiene que la tendencia mundial en materia de propiedad industrial es velar por los intereses de personas naturales y jurídicas, los que se ven afectados por nacionales que pretenden vulnerar principios básicos. Al efecto, cita una serie de artículos de relevancia para el caso, establecidos en el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial" y en el "Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio" (en adelante, "ADPIC"):

(xiv) En atención al artículo 6 bis del Convenio de París, se señala que se deberá rehusar, invalidar el registro y prohibir el uso de una marca notoriamente conocida.

(xv) Por otra parte, el artículo 10 bis del mencionado convenio, dispone que todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial constituye un acto de competencia desleal. De este modo, agrega, se considera un acto de competencia desleal cualquier indicación o aseveración que, en el ejercicio del comercio, pueda inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características o la cantidad de los productos.

(xvi) En relación, a lo dispuesto por el ADPIC, el Segundo Solicitante sostiene que se debe considerar lo establecido en el artículo 16 de este Convenio, referente a la facultad que tiene todo titular de una marca registrada de impedir que terceros utilicen signos idénticos o similares que podrían producir confusión en el mercado.

(xvii) A fojas 25, se cita el artículo 22 del Reglamento, que establece que la inscripción abusiva o de mala fe será causal de revocación.

(xviii) Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 3° del Código Civil, se tienen presentes uno de los fundamentos de la sentencia dictada por el árbitro Felipe Barros Tocornal, en relación al conflicto sobre asignación del dominio "usmrancagua.cl", que el Segundo Solicitante acompañó en sustento de sus dichos. Conforme a los pasajes extractados por el Segundo Solicitante, dicha contienda fue resuelta sobre la base de este argumento:

> En atención al hecho de que la sigla USM, que configura el nombre de dominio en disputa, presenta una clara identificación con el segundo solicitante, Universidad Técnica Federico Santa María, la que la tiene registrada como marca comercial, y considerando el hecho de que una de sus sedes se encuentre en la ciudad de Rancagua, este árbitro estimó que Universidad Técnica Federico Santa María tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "usmrancagua.cl."

Adicionalmente, el Segundo Solicitante cita otras sentencias que resuelven las respectivas contiendas en el mismo sentido, cuyos fundamentos se tienen presentes por este tribunal.

(xix) Conforme a lo alegado por el Segundo Solicitante, la solicitud del nombre de dominio, por parte del Primer Solicitante, vulneraría abiertamente los intereses y

derechos de su empresa, ya que existe por parte de éste, un aprovechamiento de su buen nombre comercial, pudiendo inducir a error y confusión entre los consumidores respecto de la procedencia, cualidad y género de los productos que se promocionen a través del sitio web "www.iandina.cl".

I.6 Etapa de respuestas.-

Las partes no presentaron respuestas.

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1. Habiéndose clausurado el debate entre las partes con fecha 24 de noviembre de 2009, se resuelve el conflicto conforme a las siguientes consideraciones.

II.2. En atención a que los documentos que constan en autos resultan suficientes para formar la convicción para resolver la asignación del nombre de dominio en disputa, no se ha recibido la causa a prueba, en el ejercicio de la facultad establecida en este sentido a fojas 13 de autos.

II.3. Que el Primer Solicitante no ha presentado dentro de plazo argumentos que justifiquen su mejor derecho, dentro del plazo dispuesto al efecto en el acta de fijación de procedimiento, según consta a fojas 13 de autos.

II.4. Que, en materia de disputas de asignación de nombres de dominio .CL, rige de manera general el principio *"first come, first served"*.

II.5. Sin embargo, el uso comercial de los nombres de dominio, unido a la imposibilidad técnica de distinguir entre dos nombres de dominio idénticos, hace necesario considerar, en la asignación de un nombre de dominio en disputa, la legitimidad del derecho a usar el nombre de dominio en conflicto sobre una base distinta al citado principio.

II.6. Que, al efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL" (en adelante la "Reglamentación"), en la solicitud de asignación de un nombre de dominio no deberán contrariarse 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, siendo de responsabilidad del solicitante dar cumplimiento a estas normas.

II.7. Por otra parte, la aplicación del principio *first come first served* implica que la inactividad del Primer Solicitante en el caso de solicitudes competitivas no redundará necesariamente en la asignación del nombre de dominio al Segundo Solicitante, pues es el Primer Solicitante quien, por el sólo hecho de solicitar en primer lugar la asignación de un nombre de dominio, tiene mejor derecho a éste, recayendo sobre el Segundo

Solicitante la carga de probar la concurrencia de los supuestos de hecho del artículo 14 del Reglamento.

II.8. Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, aún siendo el principio "*first come, first served*" el principio dominante en materia de asignación de nombres de dominio, no es un principio absoluto en la asignación de nombres de dominio, debiendo ceder necesariamente frente a las consideraciones contenidas en el artículo 14 de la Reglamentación.

II.9. Que, en atención a lo anterior, y dado que el Segundo Solicitante acreditó la titularidad de las siguientes marcas: (i) .-"ANDINA", para la clase 30; b.-"ANDINA INVERSIONES SOCIETARIAS S.A.", para las clases 29, 30, 31, 32, 33; c.-"DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ANDINA", para las clases 29, 30, 31, 32; d.-"EMB-ANDINA", para la clase 30; e.-EMBOTELLADORA ANDINA, clases 30, 32, 39; f.-"EMBOTELLADORA ANDINA S.A", para las clases 30 y 32 y g.-"KOANDINA", para las clases 30 y 32 y que ha acreditado la titularidad de lo siguientes nombres de dominio que contienen la expresión "ANDINA": 1.-"andina.cl", 2.-"embotelladoraandina.cl", 3.-"andinachile.cl", 4.-"andinagroup.cl", 5.-"andinaproyectos.cl", 6.-"andinaencontacto.cl", 7.-"andinainforma.cl", 8.-"andinals.cl", 9.-"andinasa.cl", 10.-"andina-fax.cl", 11.-"andina-tech.cl", 12.-"alianza-agroandina.cl", 13.-"andinabiofood.cl", 14.-"andinatec.cl", 15.-"bioandina.cl", 16.-"centroandina.cl", 17.-"cumbresandinas.cl", 18.-"diarioandina.cl", 19.-"fusionandina.cl", 20.-"fusion-andina.cl," 21.-"inversionesandina.cl", 22.-"koandina.cl", 23.-"nuevandina.cl", 24.-"raizandina.cl", 25.-"sudandina.cl", 26.-"vidaandina.cl", 27.-"vidandina.cl", 28.-"zonandina.cl", 29.-"zonnandina.cl", 30.-"alianza-andina.cl", 31.-"latrasandina.cl", 32.-"koandina.com", 33.-"andina.biz", 34.-"emb-andina.biz", 35.-"koandina.biz".

II.10. Que, conforme a la prueba rendida, el Segundo Solicitante acreditó en autos que las marcas que tiene registradas a su nombre conteniendo la expresión "ANDINA" son famosas y notorias. Consecuentemente, la asignación del nombre de dominio al Primer Solicitante afectaría aquellos derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante, toda vez que el nombre de dominio en disputa contiene íntegramente la expresión "ANDINA", sólo anteponiéndose a ésta la letra "I", la que no logra darle la suficiente distinción al nombre de dominio en conflicto, por lo que la similitud existente entre "iandina.cl", y las marcas comerciales y nombres de dominio de las que es titular el Segundo Solicitante, produciría una confusión en el público consumidor en cuanto a la titularidad de dicho nombre de dominio, lo que podría implicar que el consumidor sea desviado a un sitio web diferente del deseado o buscado. De este modo, se afectaría el activo intangible del Segundo Solicitante.

II.11. Que, adicionalmente, cabe considerar que se atentaría contra las normas vigentes de la competencia leal y la ética mercantil, dado que, de acuerdo a lo dispuesto por el 10 bis del Convenio de Paris, la asignación del nombre de dominio al Primer Solicitante constituiría un acto de competencia desleal, toda vez que se podría inducir al público a error sobre la titularidad del sitio web y sobre la calidad, aptitudes y/o características de los productos que allí se ofrezcan.

II.12. En consecuencia, en consideración a lo expresado en los considerandos anteriores, este Tribunal adquiere la convicción suficiente para determinar que se vulnerarían los derechos válidamente adquiridos por parte del Segundo Solicitante, como que también se atentaría contra las normas vigentes de competencia leal y la ética mercantil, en caso de asignarse el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante.

III. SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “iandina.cl” al Solicitante en autos Embotelladora Andina S.A., representado por Johansson y Langlois Limitada.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.

Sentencia por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza don Jorge Cabrera Guirao, Secretario del Tribunal.

_____

Guillermo Carey Claro
Juez Árbitro.