Ref. conflicto **patagoniacervezas.cl**, sentencia

Partes: DANIELA CAROLINA DURAN IVANOFF

CERVECERIA AUSTRAL S.A.

Santiago, a veintiuno de septiembre de dos mil doce

Vistos

1.- Oficio N° 15715, de 12 diciembre de 2011, de Nic Chile, relativos al conflicto por asignación del nombre de dominio patagoniacervezas.cl, suscitado entre doña **DANIELA CAROLINA DURAN IVANOFF**, RUT: 12.037.102-9, domiciliada en Londres 499, Valdivia, Valdivia y **CERVECERIA AUSTRAL S.A.,** representada por SARGENT & KRAHN, RUT: 96.919.980-7 en la persona de doña Paula Benavides, domiciliada en Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptación del cargo, juramento de rigor y citación a las partes a audiencia de conciliación y/o fijación de la pauta de procedimiento arbitral de fojas 4 y su notificación a las partes de fojas 5 y 6.

3.- Acta de audiencia arbitral, de fojas 21, realizada con la comparecencia de los representantes de ambas partes, en que se fijó la pauta de procedimiento arbitral.

4.- Demanda arbitral del segundo solicitante de fojas 23 en que solicita le sea asignado el nombre de dominio, con expresa condena en costas de la contraria, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho.

En cuando a los hechos, señala que durante la segunda mitad del siglo XIX, Punta Arenas se comenzó a potenciar como una ciudad de grandes oportunidades. Por ello, diversas familias, chilenas y extranjeras, se trasladaron al sur de nuestro país con el objetivo de emprender. Entre quienes emigraron, en 1896 llegó don José Fischer, un maestro cervecero de origen alemán. Su proyecto principal consistió en Instalar una fábrica de cerveza para los colonos, que sería la más austral del mundo. De esa manera nació "La Patagona". Lo que en un principio comenzó como una pequeña fábrica de cerveza, con el tiempo se convirtió en una empresa que adquirió fama debido a la gran calidad de sus cervezas, y fue eso mismo que posibilitó su expansión y crecimiento.

Durante más de 65 años, el negocio se mantuvo constante, hasta que la familia Fischer vendió la compañía cervecera a Malterías Unidas S.A., quien más tarde, a fines de la década del 90, se asociara con Compañías Cervecerías Unidas para formar CERVECERÍA AUSTRAL S.A.; que gracias a su tecnología de avanzada, ha logrado métodos productivos más eficientes, pero sin perder la tradición y sabor original.

En cuanto a los registros marcarios de su representado, alude a los siguientes: "PATAGONIA", marca IDÉNTICA al elemento funcional y distintivo del nombre de dominio disputado y que distingue precisamente CERVEZA. Su detalle es el siguiente: a) Registro N° 939.972, "PATAGONIA", denominativa, para distinguir productos, en clase 32, con el siguiente ámbito de protección: "cerveza". Agrega que su mandante cuenta con marcas que son virtualmente idénticas a la expresión "PATAGONIA", cuales son: Registro N° 665.148, "PATAGONA", denominativa, para distinguir productos, en las clases 32 y 33, con el siguiente ámbito de protección: "establecimientos de comercio para productos de la clase 32 y 33"; Registro N° 825.126, "PATAGONA", mixta, para distinguir productos, en clase 32, con el siguiente ámbito de protección: "cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas"; Registro N° 843.537, "PATAGONA", denominativa, para distinguir productos, en clase 32, con el siguiente ámbito de protección: "cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas"; Registro N° 636.250, "PATAGONA", denominativa, para distinguir servicios, en clase 39.

Sostiene que dichos registros son una poderosa muestra del mejor derecho que asiste a su mandante respecto del nombre de dominio en disputa, "PATAGONIACERVEZAS.CL" toda vez que este contiene íntegramente su marca y es similar a otros dominios ya registrados por ella ante NIC Chile. Así las cosas, entiende que queda establecido que su representada es titular de marcas comerciales para la expresión "PATAGONIA" y otras similares, cuyo objeto es distinguir e identificar CERVEZAS producidas por su mandante, de modo tal que el público consumidor las asocie fácilmente con PATAGONIA de CERVECERÍA AUSTRAL S.A.

Agrega que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio "PATAGONIACERVEZAS.CL" con una página Web relativa a las CERVEZAS que su mandante ofrece con sus marcas "PATAGONIA" y "PATAGONA". Sobre todo que se asocia a la palabra CERVEZAS, que lejos de distinguir el nombre de dominio, lo que hace es precisamente vincularlo con la Cervecería Austral, dueña de la marca PATAGONIA para distinguir JUSTAMENTE CERVEZAS.

Destaca que su mandante ya es titular de una familia de nombres de dominio estructurados en base a la expresión "PATAGONIA" o "PATAGONA", de lo que desprende el mejor derecho de su mandante al dominio y que será evidente la confusión y el error en que incurrirán los usuarios en el improbable caso de que el dominio sea asignado a la demandada, cuales son: a) APATAGONIA.CL; b) CERVECERIAPATAGONIA.CL; c) DISTRIBUIDORAPATAGONIA.CL; d) DISTRIBUIDORAPATAGONA.CL; e) PATAGONA.CL; f) CERVEZAPATAGONA.CL.

Releva luego las similitudes gráficas y fonéticas entre las marcas y dominios de su representada y el nombre de dominio en disputa y concluye que la contraria ha procedido a tomar la marca comercial PATAGONIA de su mandante, que se encuentra debidamente registrada ante el INAPI, agregando únicamente la expresión "CERVEZAS", palabra que no es un elemento diferenciador, sino que más bien alude a uno de los productos que produce y ofrece su mandante y que precisamente protege con su marca PATAGONIA, y para los que tiene derechos exclusivos y excluyentes. Al respecto cita el fallo recaído sobre el nombre de dominio "linternasmaglite.cl", donde se sostuvo que: "es necesario determinar si, en el SLD del nombre de dominio en análisis, los elementos adicionales al vocablo <Maglíte> permiten o no romper el riesgo de asociación y potencial confusión aludidos. La respuesta es evidentemente negativa, ya que el agregado <linternas>, lejos de diferenciar semánticamente el dominio en disputa de la marca MAGLITE, por el contrario, aumenta la referida asociación y al mismo tiempo cataliza el riesgo de confusión, puesto que ése es precisamente el rubro de productos que protegidos con la referida marca MAGLITE y para los cuales se usan en la práctica. En este sentido, al agregar a la marca MAGLITE la palabra <linternas>, lo que se hace en definitiva es reforzar la necesaria asociación que en nuestro medio puede razonablemente realizarse entre el nombre de dominio disputado y la marca MAGLITE del Segundo solicitante".

Precisa que su mandante real y efectivamente posee un estrecho vínculo con la expresión PATAGONIA y que la expresión genérica CERVEZAS alude precisamente a los productos del rubro de la cervecería que su mandante ha posicionado en nuestro país y en el que se ha desempeñado con gran éxito por más de 65 años, distinguiendo precisamente una de estas CERVEZAS con el signo PATAGONIA, para el cual posee derechos marcarios previamente adquiridos. Al respecto señala 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". Adicionalmente alude a la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl, en que 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 marcarías pre existentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."

Estima que las marcas de que es titular su mandante se desprende claramente que en Internet y en el mercado los usuarios asocian la expresión "PATAGONIA" con los productos y CERVEZAS ofrecidos por CERVECERIA AUSTRAL que distingue con su marca PATAGONIA.

Hace presente además que la función básica de todo nombre de dominio es poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa a la primera solicitante de autos no se estaría cumpliendo, por lo que estima que corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto del nombre de dominio PATAGONIACERVEZAS.CL, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial, propiedad de su mandante que está debidamente registrada ante el INAPI y que es reconocida por los usuarios de Internet y consumidores, lo que llevaría a una inevitable confusión de los mismos.

En cuanto al Derecho señala que 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 la referida red y que consisten 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, SAVORY, APPLE o PANASONIC, 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.

En cuanto a los criterios de resolución de disputa por asignación de nombres de dominio alude a los siguientes: Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, según el cual la resolución de 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, atendido que, tanto en Derecho Comparado, como la uniforme jurisprudencia de nuestro país en los últimos años, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, atendido que comparten propósitos y características de tal naturaleza con las marcas comerciales, que es posible sostener 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, facilitando así el comercio e intentando evitar que los usuarios caigan en errores o confusión con respecto a ellos. Por otra parte, los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad a través del cual se informa a los consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose de este modo la marca. Al respecto señala que su mandante cuenta con un registro marcario para la denominación "PATAGONIA", marca que usa "PATAGONIA" para distinguir sus productos y CERVEZAS ofrecidas en nuestro país.

En apoyo a esta conclusión alude a la Política Uniforme de Resolución de nombres de dominio de ICANN que entró en vigor el 01 de enero de 2000, especialmente su título preliminar que reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión.

Alude además al 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 Questíons), que 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. En tercer lugar, considera que este criterio es el que inspira los

numerales 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. Estima que este criterio se aplica al caso de autos por la existencia de registros marcarios que se incluyen de manera integra en el dominio en disputa, sin la agregación de elementos que permitan diferenciar el dominio respecto de dichas marcas.

En segundo lugar alude al criterio del interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa, pues CERVECERIA AUSTRAL S.A. ha invertido grandes recursos en el desarrollo, fabricación y comercialización de CERVEZAS, ofreciendo estas, a través de una serie de marcas propias que distinguen productos de gran calidad, cuales son sus CERVEZAS PATAGONIA a través de Internet.

En tercer lugar invoca el criterio de la creación Intelectual del Signo, conforme al cual quien ha creado una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella. Hace presente que su mandante ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles. Sin embargo, el nombre con el cual son conocidas sus cervezas en el mercado sigue siendo uno de sus activos más importantes. En efecto, el signo "PATAGONIA" identifica y distingue la CERVEZA AUSTRAL PATAGONIA que produce y ofrece su mandante, y así es reconocida por los consumidores, usuarios de Internet y público en general, en virtud de las diversas publicaciones y campañas en distintos medios de comunicación.

Luego, alude al criterio de la Notoriedad del Signo Pedido que postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les 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, que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. Entiende al respecto que la aplicación de este criterio al caso de autos redunda en la consideración del mejor derecho de esa parte, toda vez que la expresión "PATAGONIA" sobre la que se estructura el nombre de dominio en disputa, identifica a los reconocidos productos (CERVEZAS) que su mandante ofrece y ha posicionado a lo largo del país.

En cuanto a la consagración normativa de este criterio alude al Convenio de París, especialmente sus artículos 6 Bis, que en su aplicación a los autos implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de la marca para la expresión "PATAGONIA" de su mandante, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado, la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, 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.

Considera que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, los usuarios de Internet asociarían dicho nombre a su representada, o deducirían lógicamente que se trata de un sitio de propiedad de su mandante, incurriendo en un error y causando confusión ya que la demandada en nada se relaciona con CERVECERIA AUSTRAL S.A. Invoca además el artículo 10 Bis del mismo convenio, relativo a la competencia desleal, que entiende hace evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con su representada, sobretodo que la expresión "PATAGONIA" se asocia directamente con su mandante al constituir el elemento distintivo de sus marcas y de sus reconocidas CERVEZAS. De ello deduce que los usuarios de Internet enfrentados al dominio PATAGONIACERVEZAS.CL lo asociarán inmediatamente con un sitio Web con información sobre las CERVEZAS que produce y ofrece su mandante con su reconocida marca PATAGONIA.

Se refiere luego al criterio de la Identidad que 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. Estima que la aplicación de este criterio al caso de autos el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a su mandante, ya que es titular de registros marcarios para la expresión "PATAGONIA", además de que esta corresponde al nombre con el que distingue a sus reconocidos productos, precisamente CERVEZAS. Señala que si se Razona lógicamente, su mandante ya es dueña de una marca para la expresión "PATAGONIA", además de

participar activamente en el mercado nacional, a través de la comercialización de CERVEZAS que se distinguen y promocionan en el mercado bajo el signo PATAGONIA, entre otros, y por ende claramente los usuarios enfrentados al dominio PATAGONIACERVEZAS.CL pensarán que éste también pertenece a CERVECERIA AUSTRAL S.A. Estima que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como por ejemplo en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl" en el cual se sostuvo que "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...".

Concluye que la aplicación de todos estos criterios lleva a concluir el mejor derecho de su mandante por la titularidad de registros marcarios vigentes en Chile, la fama y notoriedad de éstos, la vinculación de esa marca con las CERVEZAS que produce, comercializa y distingue con este signo, así como la titularidad de nombres de dominio afines y por ende, existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los estima, llevan necesariamente a concluir que su mandante es titular de un mejor derecho sobre el signo en disputa.

5.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho, rindió prueba documental, consistente en: a) Copia de los certificados de los registros marcarios individualizados en su presentación, de fojas 47 a 51; b) Impresión de consulta a Nic Chile en que se da cuenta de la titularidad de mi mandante respecto de los nombres de dominio señalados su presentación, de fojas 52 a 57; c) Impresión de un set de fotografías que da cuenta del uso efectivo del signo PATAGONIA por parte de su mandante, para distinguir sus reconocidas CERVEZAS, acreditando la vinculación existente entre esta y el dominio en disputa, de fojas 58 a 60; d) Impresión del sitio Web www.cervezaaustral.cl, en el que se puede apreciar la historia y trayectoria de su mandante en el rubro de la CERVEZA, así como el uso de la marca PATAGONIA para distinguirse en el mercado, de fojas 61 a 66; e) Impresión del sitio Web http://www.interpatagonia.com/paseos/cerveza-austral/, en el que aparece una reseña histórica de su mandante, dando cuenta de su vinculación con el signo PATAGONIA y su reconocimiento en el mercado, de fojas 67 a 70; f) Impresión del sitio Web http://www.youtube.com/watch?v=FGxeLKii-20, en el que aparece un comercial denominado "CERVEZA AUSTRAL PATAGONIA", dando cuenta de la vinculación existente entre su mandante y el signo PATAGONIA, de fojas 71 y 72; g) Copia del fallo arbitral recaído sobre la asignación del nombre de dominio promain.cl, de fojas 73 a 83; h) Copia de fallo arbitral recaído sobre la asignación del nombre de dominio linternasmaglite.cl, de fojas 84 a 93; i) Copia del fallo arbitral recaído sobre la asignación del nombre de dominio viñasdelmaipo.cl, de fojas 94 a 100.

6.- Que de su parte, el primer solicitante, a fojas 101 presenta sus alegaciones de mejor derecho. Sostiene que tiene un mejor derecho sobre el dominio en disputa debido a que su solicitud se realizó 14 días hábiles antes que el segundo solicitante. Agrega que El dominio solicitado no estaba inscrito y no es reconocido en el país por ninguna empresa nacional o extranjera, esto revela que el solicitante del dominio tiene la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, y sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.

Señala que la palabra Patagonia del dominio solicitado, y que es la marca que defiende la contraparte, es un término muy utilizado en dominios de Chile y el extranjero, basta ver la gran cantidad de dominios inscritos y los solicitados para darse cuenta que actualmente el término pasa a ser un genérico.

Agrega además que el dominio solicitado representa fielmente la idea de negocio a desarrollar por la solicitante, que involucra cervezas de la Patagonia, zona de donde es originaria la solicitante. El concepto Patagonia ha estado siempre relacionado con las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz y con la antigua provincia de Aisén (hoy región). Los habitantes de Magallanes siempre se identificaron con esa palabra y solo comenzaron a usar el concepto Patagonia y apoderarse de él, luego de la exitosa campaña de difusión turística argentina a lugares como

Bariloche, Puerto Madryn o Calafate. Los habitantes de la zona austral de Chile se autodenominaban Magallánicos, incluso hasta hoy hablan de la República Independiente de Magallanes, razón por la cual a la solicitante le parece inapropiado que el segundo solicitante este requiriendo un dominio por el cual no son reconocidos.

7 Que a fojas 102 se tuvo por evacuado el trámite de alegaciones de mejor derecho, lo que fue notificado a las partes a fojas 103.

8.- Que a fojas 104 la segunda solicitante presenta sus contra argumentaciones. Sostiene que una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido -sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo-, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado de manera que estos sean confundibles. Y con toda razón si el primer solicitante no es capaz de acreditar un derecho mejor que el de la oponente. Entiende que en el caso de autos, la primera solicitante no ha acreditado los fundamentos de su solicitud, por lo que malamente podría asignársele el dominio en desmedro de quien sí ha presentado abundante prueba y suficiente para fundar su posición, mientras que esa parte se ha limitado a emitir declaraciones que no cuentan con documentación u otro medio probatorio que las acrediten y que por lo demás no se ve de qué manera pudieren significar un derecho mejor que el de su representada, respecto del dominio de autos. No ha aportado ninguna prueba de reconocimiento en el mercado con la expresión PATAGONIA CERVEZAS y tampoco ha señalado las razones de por qué le asistiría un mejor derecho, excepto por haber solicitado el dominio primero. No consta en estos autos ningún antecedente que dé cuenta de sus supuestas actividades pues no ha aportado ningún documento que las acredite. Por ello, de ser efectivos sus dichos y fundar en ellos su supuesto mejor derecho, estos deben ser fehacientemente acreditados en el proceso.

Considera que no es suficiente la fundamentación del primer solicitante en orden a "tener la intención auténtica de ofrecer bienes y servicios bajo ese nombre", pues es una mera declaración no acreditada.

Entiende que habiéndose acreditado el legítimo interés de su mandante sobre el nombre de dominio patagoniacervezas.cl, atendida la titularidad de registros marcarios previos relativos a la expresión “Patagonia” para distinguir productos cervezas.

Agrega que el perjuicio a los derechos de esa parte se evidencia cuando el primer solicitante sostiene que la idea de negocio que tiene en vistas es producir precisamente cervezas, e identificarlas con la palabra Patagonia, en circunstancias que esa parte tiene derechos marcarios sobre dicha expresión. Los cuales son EXCLUSIVOS y EXCLUYENTES para usar su marca en relación a los productos protegidos, de manera que resulta evidente el fundamento de esta oposición y el altísimo riesgo de confusión que se generaría para los usuarios de la Red de asignársela el dominio a la contraria; con el perjuicio que ello conlleva para el legítimo dueño de la marca.

9.- Que a fojas 109 se dio curso progresivo a los autos, luego que sólo el segundo solicitante presentara pruebas en el término establecido al efecto, lo que fue notificado a las partes a fojas 110.

10.-Que a fojas 111 se citó a las partes a oír sentencia, lo que fue notificado a las partes a fojas 112.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el conflicto de autos dice relación con la determinación de cuál de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio **patagoniacervezas.cl**. Mientras el segundo solicitante invoca a su favor la titularidad marcaria sobre los signos Patagonia y Patagona para identificar productos “cervezas”, la primera solicitante, además del principio first come first served hace alusión al interés legítimo al nombre de dominio y el carácter genérico de las expresiones Patagonia y Cerveza, además de su condición de natural de dicha zona y su interés por producir cerveza al estilo patagónico.

Asimismo, esta parte deja en evidencia que considera inconveniente que se haya permitido el registro del genérico Patagonia.

SEGUNDO: Que de las presentaciones de las partes se desprende que son hechos substanciales y pertinentes, más no controvertidos, los siguientes: a) Que la demandante cuenta con un conjunto de nombres de dominio relativos a los términos Patagonia y Cerveza; b) Que la demandante elabora productos "cervezas" que en su etiqueta tiene incorporado el término "Patagonia", protegido por un registro marcario para la clase clases 32 del clasificador internacional de marcas comerciales, la cual además de no haber sido controvertidas en autos, del examen de la documental presentado se desprende que se encuentran vigentes.

TERCERO: Que los nombres de dominio constituyen identificadores mnemotécnicos que coadyuvan a la localización eficiente de las personas y entes que se desenvuelven y desarrollan sus actividades cotidianas en el entorno virtual. Por este uso, de forma secundaria se les ha reconocido por la doctrina un carácter de "secondary meaning" o "distintividad sobrevenida", a partir de su uso efectivo con finalidades distintivas, que lleva a que los usuarios los usen cual si fueran identificadores de ciertos bienes y/o servicios o de sus productores o autores. De ahí que colisionen con los signos distintivos reconocidos por el Derecho, tales como las marcas comerciales, entre otros. Sin embargo esta cualidad no ha alcanzado aún reconocimiento legislativo y por ende no se les atribuye la exclusividad que si se reconoce respecto de los derechos de propiedad intelectual, industrial o incluso patronímico, sin perjuicio de constituir éstos elementos a los que deberemos atender, a fin de evitar usos indiscriminados o abusivos de los mismos, que puedan inducir a error a los usuarios de la Red Internet o incluso puedan causar perjuicios a quienes teniendo legítimas aspiraciones de inscribirlos a su nombre, vean afectados sus derechos por inscripciones previas.

CUARTO: Que en el evento de producirse inscripciones competitivas, el Reglamento de NIC Chile y la doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional comparado han sentado las bases y principios en orden a solucionar el conflicto y definir la asignación definitiva o consolidación del nombre de dominio, los cuales han sido explicitados por las partes en sus presentaciones. Si bien en la base del sistema se encuentra el principio jurídico "prior in tempore prior in iure", expresado como "prior "first come, first served", el debate se ha centrado en el análisis de la existencia de alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las partes y que determinen el mejor derecho del segundo solicitante o la mala fe del primero.

QUINTO: Que es así como el segundo solicitante funda su alegación de mejor derecho en la necesidad de proteger su marca "Patagonia" de la cual es titular para las clases 32 para identificar cervezas, haciendo presente que la eventual asignación del dominio a un tercero entraña el riesgo de dilución de esa marca, además de confusión a los consumidores. Esta parte ha acreditado que tiene registros vigentes y que se refieren al mismo mercado en el cual la primera solicitante ha manifestado le interesa participar.

SEXTO: Que tanto la Constitución Política como la ley protegen los derechos que emanan de los registros marcarios, sin que sea lícito a esta árbitro calificar si resulta adecuado o no un cierto registro o las circunstancias bajo las cuales la parte ha obtenido la protección marcaria. De su parte, si bien la protección marcaria no es absoluta, aquel que invoca derechos que estima excluyen esta protección debe acreditarlos por alguno de los medios legales, lo que en el caso de autos no ha sucedido de parte de la primera solicitante, máxime que esta parte no ha utilizado el dominio y por ende no existen antecedentes que permitan evaluar si los proyectos que señala la primera solicitante resultan compatibles con los derechos del segundo solicitante.

SEPTIMO: Que en estas circunstancias, deberá acogerse la demanda arbitral del segundo solicitante, asignando a esta parte el dominio patagoniacervezas.cl.

OCTAVO: Que en todo caso no habiéndose acreditado que la primera solicitante haya obrado de maña fe habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "**patagoniacervezas.cl"** al segundo solicitante **CERVECERIA AUSTRAL S.A.,** Ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió:

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Lorena Donoso Abarca

Firmado digitalmente por Lorena Donoso Abarca
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso Abarca, o, ou=Arbitro Nic Chile, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2012.09.21 18:48:29 -03'00'

Carlos Reussen Monsálvez
Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia
7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. fallos@legal.nic.cl; cadmin@sargent.cl; ctecnico@sargent.cl; dominios@sargent.cl; claudiobetanzo@gmail.com; cuentasmira@gmail.com; danieladuranivanoff@gmail.com; rodrigo@catarsiscreativa.com; vicky.ruizlarrea@gmail.com; jmora@sargent.cl; jjuarez@sargentcl; dominios@sargent.cl; sargent@sargent.cl; fallos@legal.nic.cl