AGUASPREMIUM.CL

Santiago, 21 de Diciembre de 2009.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 7 de Julio de 2009, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF10991, denominada "Arbitraje dominio aguaspremium.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Árbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 7 de Julio de 2009 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día martes 21 de Julio del año 2009, a las 15:30 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **CARLOS MAURICIO LEAN VILLA**; RUT: 09.876.467-4; Email: aseverin@transglobo.cl, hrubio@transglobo.cl domiciliado en Los Tambores 7798, Las Condes, Santiago; quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandado; y **AGUA PREMIUM S.A. REP. SILVA & CIA.** RUT: 96.682.060-8, representada por el abogado don Jaime Silva Barros y don Fernando Ponce Sáez, ambos domiciliados en Hendaya 60, piso 4º, Comuna de Las Condes, Email: dominios@nameaction.com, dominios@silva.cl, mail@nameaction.com, rleon@silva.cl, jmontt@silva.cl; rmontero@silva.cl, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandante.

I.3.- <u>Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.</u>

Con fecha 21 de Julio del año 2009, siendo las 15:30 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, y con la asistencia del apoderado del segundo solicitante AGUA PREMIUM S.A. REP. SILVA & CIA., don Fernando Ponce Sáez, y con la inasistencia del primer solicitante. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Se efectuó llamado a conciliación, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a la parte asistente de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 12 a fs. 17 del expediente arbitral, y el envío de dicha acta por correo certificado a la parte inasistente consta a fojas 52 de autos.

I.4.- <u>Período de discusión.</u>

I.4.1.- <u>Demanda</u>: De fs. 18 a fs. 25 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que AGUA PREMIUM S.A. dedujo en contra de don Carlos Mauricio Lean Villa con el objeto que la asignación del nombre de dominio “AGUASPREMIUM.CL” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:
- La regulación sobre nombre de dominio está orientada a la asignación de un nombre de dominio en conflicto a “aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho”. Es justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto ya que sin duda alguna, a juicio del demandante, posee sólidos fundamentos para reivindicar el dominio en cuestión.
- En este sentido el actor solicita, que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "First Come First Served", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, continúa la parte demandante, los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que esto jueces han ido más allá del miope criterio inicial "First Come First Served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho", de manera tal que esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada.
- Agrega, que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a una marca comercial, se refiere a lo que la doctrina internacional marcaria denomina la confusión y la dilución marcaria. En efecto, nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio.
- Señala el actor que es titular de la marca “aguapremium” además de contar con la razón social, como atributo de la personalidad jurídica, AGUA PREMIUM. AGUA PREMIUM S.A. habiendo invertido ingentes sumas de dinero en potenciar sus marcas, desde 1993, asociados al producto de agua purificada.
- En cuanto a las marcas, es titular de la marca AGUAPREMIUM en los registros nº 838110, nº 938111, nº 838.112, nº 838.113, nº 838116, nº 792.403, nº 789.521, nº 725.411 y nº 507.966.

- En este sentido, agrega el demandante, que la identidad semántica que se aprecia en este caso, es antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante.
- Para fundamentar lo anterior, el demandante cita en su libelo el artículo 14 del Reglamento NIC Chile, el cual señala “será 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” Nic Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente". Por otro lado el artículo 22 si bien está en el acápite de la revocación, el actor sugiere al señor árbitro revisar y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona la tesis del demandante.
- Hoy la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores.
- Ahora bien, en cuanto al tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que se encuentran íntimamente ligados a los servicios de su representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que detenta sobre los signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.
- El punto central de la argumentación del demandante de autos, es que la identidad de una organización sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones.
- Además, de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado, a juicio del actor, en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.
- Concluye finalmente del demandante, que la buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, uso efectivo, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, son todos estos elementos que perfilan a su mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

I.4.2.- <u>Traslado y trámite evacuado en rebeldía</u>: A fs. 51 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 52 y a fs. 53 de autos.

Por resolución de fecha 4 de Noviembre de 2009, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 51 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 55 y a fs. 56 de autos.

I.5.- Prueba

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolución dictada con fecha 4 de Noviembre de 2009, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "**aguaspremium.cl**".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 55 y a fs. 56 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con citación en su demanda, los siguientes documentos no objetados por la contraria: **1.-** Lista de marcas de marcas comerciales registradas a nombre de AGUA PREMIUM; **2.-** Diez impresiones del sitio web www.aguapremium.cl **3.-** Impresiones del sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de los certificados sobre los siguientes registros de marcas comerciales, marca AGUAPREMIUM registro nº 838.110 para la clase 39; marca AGUAPREMIUM registro nº 838.111 para la clase 43; marca AGUAPREMIUM registro nº838.112 para las clases 1, 3, 6 y 21; marca AGUAPREMIUM registro nº 838.113 para las clases 1, 21 y 13; marca AGUAPREMIUM registro nº 838.116 para la clase 6; marca AGUAPREMIUM registro nº 792.403 para la clase 39; marca AGUAPREMIUM registro nº 789.521 para las clases 1, 3, 4, 6 y 21; marca AGUAPREMIUM registro nº 725.411 para la clase 43; marca AGUAPREMIUM registro nº 507.966 para las clases 1 a la 34 ambas inclusive.

I.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada no rindió prueba documental.

I.6.- Observaciones a la prueba: Las partes no efectuaron observaciones a la prueba.

I.7.- Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.

Por resolución de fecha 11 de Diciembre de 2009, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 57 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rola a fs. 58 y a fs. 59 de autos.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio “aguaspremium.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, Carlos Mauricio Lean Villa ha tenido el carácter de parte demandada y la sociedad AGUA PREMIUM S.A. REP. SILVA & CIA. ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma: **1º** Que la regulación sobre nombre de dominio está orientada a la asignación de un nombre de dominio en conflicto a “aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho”; **2º** Que en este sentido este caso debe ser evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "First Come First Served", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, continúa la parte demandante, los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que esto jueces han ido más allá del miope criterio inicial "First Come First Served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho", de manera tal que esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada, solicitando el actor encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el señor árbitro no sea víctima de la trampa “first to file” que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos; **3º** Que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a una marca comercial lo que la doctrina internacional marcaria denomina la confusión y la dilución marcaria. En efecto, nada afecta más el actuar comercial de una empresa que el hecho de que los consumidores posean dudas de la procedencia empresarial de un determinado producto o servicio; **4º** Que el actor es titular de la marca “aguapremium” además de contar con la razón social, como atributo de la personalidad jurídica, AGUA PREMIUM. AGUA PREMIUM S.A. ha invertido ingentes sumas de dinero en potenciar sus marcas, desde 1993, asociados al producto de agua purificada; **5º** Que es titular de la marca AGUAPREMIUM registro nº 838110, registro nº 938111, registro nº 838.112, registro nº 838.113, registro nº 838116, registro nº 792.403, registro nº 789.521, registro nº 725.411 y registro nº 507.966; **6º** Que la identidad semántica que se aprecia en este caso, es antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a su mandante; **7º** Que en cuanto a los fundamentos de derecho, cita en su libelo los artículos 14 y 22 del Reglamento NIC Chile; **8º** Que el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas y dominios de su representada, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios que

se encuentran íntimamente ligados a los servicios de su representada y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su mandante. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que detenta sobre los signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional; **9º** Que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado; **10º** Que la buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, uso efectivo, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, son todos estos elementos los que perfilan como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

CUARTO: Que la parte demandante ha acompañado documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados acreditan a juicio de este sentenciador, que: 1° el demandante tiene registrada la marca “AGUAPREMIUM” para distinguir servicios, productos y establecimientos en diversas clases, expresión que es casi idéntica a aquella cuya solicitud de asignación es materia del presente juicio ; y 2° El nombre de la empresa demandante es casi idéntico a la expresión cuya solicitud de asignación es materia del presente juicio (AGUASPREMIUM).

QUINTO: Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contestó la demanda ni presentó escrito alguno, como tampoco acompañó prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervención del demandado para los fines señalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del “First come, First served”, ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica.

SEXTO: Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que “6. Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que “14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.”. Que a la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada, contraviene derechos válidamente adquiridos por el actor.

SÉPTIMO Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, este Juez Arbitro puede concluir que no resulta posible en el caso de autos aplicar el principio “First come First Served”, por cuanto la sociedad AGUA PREMIUM S.A, tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “aguaspremium.cl”, ya que en la especie son plenamente aplicables los criterios de “titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio” y el de “titularidad de una razón social que incluye la expresión solicitada como nombre de dominio”.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio “aguaspremium.cl” a la sociedad **AGUA PREMIUM S.A. REP. POR SILVA & CIA., RUT: 96.682.060-8**

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula nacional de identidad Nº 8.924.471-4 y doña María José Arancibia Obrador, cédula nacional de identidad Nº 15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº 1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal María José Arancibia Obrador