Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

aguasvitales.cl

En Santiago a 19 de Noviembre de 2012, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio **aguasvitales.cl**, vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante **IVAN RAYLYAN** domiciliado en Augusto Leguía Norte Nº 100, Of. 401, Las Condes, Santiago; y por la otra**,** Segundo Solicitante **representando a THE COCA-COLA COMPANY (CLARO Y COMPANIA)**, domiciliado en Apoquindo Nº 3721, Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 08 de Octubre de 2012, se recibió en mi oficina Oficio **Nº 17048** materia solicita arbitraje dominio **aguasvitales.cl** en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Que con fecha 10 de Octubre de 2012 mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para el día 23 de Octubre 2012, a las 13:30 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 23 de Octubre 2012, siendo las 13:40 horas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante **representando a THE COCA-COLA COMPANY (CLARO Y COMPANIA),** quienes confieren poder a Mahish Kumar Sadarangani Mahboobani; y con la inasistencia del Primer Solicitante **IVAN RAYLYAN**; y en presencia de Doña Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliación que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la reglamentación NIC. Al contarse con la sola presencia de una de las partes no se produce acuerdo, por lo que procede fijar las normas del procedimiento.

4. Que de acuerdo a las normas de procedimiento fijadas, con fecha 05 de Noviembre de 2012 y dentro del plazo de 10 días se presentaron argumentos de mejor derecho de parte del Segundo Solicitante representados por la abogada María Paulina Bardón Calvo.

5. Que con fecha 13 de Noviembre de 2012. Al **escrito se resuelve**: a presentación del Segundo Solicitante: **A lo principal**: se tienen presenten peticiones que indica, **PRIMER OTROSI:** por acompañados documentos con citación, **SEGUNDO OTROSI:** se tiene presente patrocinio y poder. Se deja constancia que no se recibieron argumentos del Primer Solicitante. De acuerdo con el punto N° 3 Fijado en las Normal del Procedimiento, "En caso de recibirse presentación de solo una de las partes, el árbitro podrá derechamente citar a oir sentencia".

6. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

I. Mi representado es mundialmente conocido por el desarrollo de bebidas de fantasía, especialmente de la bebida llamada Coca-Cola. Dentro de las múltiples bebidas que se fabrican y comercializan bajo el alero de Coca-Cola, se encuentran las aguas minerales de marca VITAL, marca registrada en Chile desde el año 1982, con presencia constante y evidente en el mercado. En efecto, es un hecho de público conocimiento la existencia y comercialización intensa del agua mineral VITAL, así como su fama y calidad.

II. El agua mineral es un producto que siempre se ha asociado a pureza y vida saludable, y consecuentemente la publicidad y promoción del mismo suelen apuntar al factor salud y al bienestar en general. Mi representado no ha estado al margen de esta corriente, y ha sido líder en la promoción de las bondades saludables del agua mineral, específicamente del agua mineral VITAL (que es su agua mineral emblemática en el mercado chileno), informando constantemente al consumidor sobre las características y beneficios que se asocian al agua mineral VITAL.

III. THE COCA-COLA COMPANY es titular de registros para la marca VITAL tanto en Chile como en el extranjero. En el caso particular de Chile, podemos señalar que THE COCA-COLA COMPANY es titular de al menos los siguientes registros nacionales vigentes, que incluyen la marca VITAL:

1. Marca **VITAL** de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 643.824, que distingue productos de la clase 32. Este registro de marca se remonta en antigüedad al año 1982.
2. Marca **VITAL** de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA-COLA COMPANY, No. de registro 684.219, que distingue productos de la clase 32.
3. Marca **VITAL** de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA-COLA COMPANY, No. de registro 694.571, que distingue un establecimiento comercial de productos de las clases 29, 30, 31, 32 y 33.
4. Marca **VITAL** de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 694.573, que distingue un establecimiento industrial de productos de las clases 29, 30, 31, 32 y 33.

5. Marca **VITAL** de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 694.574, que distingue productos de las clases 29, 30, 31, y 33.
6. Marca **VITAL** SIENTE EL PODER DE LA MONTAÑA de tipo frase de propaganda, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 713.535, que distingue productos de la clase 32.
7. Marca HIDRO**VITAL** de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 749.839, que distingue productos de la clase 32.
8. Marca HIDRO**VITAL** FIBRA de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 765.342, que distingue productos de la clase 32.
9. Marca HIDRO**VITAL** DERMO de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 765.343, que distingue productos de la clase 32.
10. Marca **VITAL AGUAS** S.A. de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 776.284, que distingue servicios de la clase 39.
11. Marca **VITAL AGUAS** S.A. de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 781.926, que distingue un establecimiento industrial de productos de la clase 32.
12. Marca **VITAL AGUAS** S.A. de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 781.927, que distingue un establecimiento comercial de productos de la clase 32.
13. Marca **VITAL** de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 824.456, que distingue un establecimiento comercial de productos de la clase 5.
14. Marca **VITAL** de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 866.250 (renovación del registro No. 550.699), que distingue productos de la clase 32.
15. Marca **VITAL** de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 888.699, que distingue productos de la clase 32.
16. Marca **VITAL** ESO QUE TE MUEVE de tipo frase de propaganda, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 891.306, que distingue productos de la clase 32.
17. Marca **VITAL** DE CHANQUEAHUE de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 912.663, que distingue productos de la clase 32.
18. Marca **VITAL** ECO FLEX de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 923.817, que distingue productos de la clase 32.
19. Marca DALE LA VUELTA **VITAL** de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 932.812, que distingue productos de la clase 32.
20. Marca **VITAL** ECO FLEX de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 945.809, que distingue productos de la clase 21.

IV. Los registros marcarios individualizados y la notoria fama de la marca VITAL, constituyen antecedentes fundamentales al momento de apreciar los derechos y aspiraciones de mi mandante sobre el nombre de dominio en disputa, el cual está compuesto de la marca emblemática de mi mandante (VITAL) y de la palabra "AGUAS", que alude al producto base que comercializa mi mandante (aguas minerales).

V. Es a toda luz inconveniente que exista un sitio web llamado "**aguasvitales.cl"**, pues éste indudablemente será relacionado por los cibernautas con mi representado.

VI. Por lo anterior, creemos que si se le otorga el dominio a la contra parte, se verían perjudicados los derechos de mi representada, quien ha registrado y usado su marca VITAL por más de 30 años.

VII. Así, no cabe sino concluir que el primer solicitante carece de legítimo fundamento para adjudicarse el nombre de dominio en disputa por las siguientes razones:

1. VITAL es marca registrada de The Coca-Cola Company.
2. VITAL es marca usada por The Coca-Cola Company con notoriedad en el mercado de aguas minerales.
3. La marca de mi mandante se incluye en el nombre de dominio en disputa lo que la diluye y provoca un perjuicio a The Coca-Cola Company, y simul-táneamente un aprovechamiento ilícito para el primer solicitante.
4. El uso de la marca de mi mandante provocará confusión en los consumidores quienes creerán que se trata de un sitio web donde se venden aguas minerales VITAL de The Coca-Cola Company.
5. La expresión "aguasvitales", contiene la marca de mi mandante VITAL.
6. El segmento "aguas", alude al producto base que comercializa mi mandante (aguas minerales).

VIII. Se tienen por acompañados los siguientes documentos:

1. Impresión simple, desde la página web del INAPI, relativa a la marca **VITAL** de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 643.824, que distingue productos de la clase 32. Este registro de marca se remonta en antigüedad al año 1982.
2. Impresión simple, desde la página web del INAPI, relativa a la marca **VITAL** de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA-COLA COMPANY, No. de registro 684.219, que distingue productos de la clase 32.
3. Impresión simple, desde la página web del INAPI, relativa a la marca **VITAL** de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA-COLA COMPANY, No. de registro 694.571, que distingue un establecimiento comercial de productos de las clases 29, 30, 31, 32 y 33.
4. Impresión simple, desde la página web del INAPI, relativa a la marca **VITAL** de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 694.573, que distingue un establecimiento industrial de productos de las clases 29, 30, 31, 32 y 33.

5. Impresión simple, desde la página web del INAPI, relativa a la marca **VITAL** de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 694.574, que distingue productos de las clases 29, 30, 31, y 33.

6. Impresión simple, desde la página web del INAPI, relativa a la marca **VITAL** SIENTE EL PODER DE LA MONTAÑA de tipo frase de propaganda, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 713.535, que distingue productos de la clase 32.

7. Impresión simple, desde la página web del INAPI, relativa a la marca HIDRO**VITAL** de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 749.839, que distingue productos de la clase 32.

8. Impresión simple, desde la página web del INAPI, relativa a la marca HIDRO**VITAL** FIBRA de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 765.342, que distingue productos de la clase 32.

9. Impresión simple, desde la página web del INAPI, relativa a la marca HIDRO**VITAL** DERMO de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 765.343, que distingue productos de la clase 32.

10. Impresión simple, desde la página web del INAPI, relativa a la marca **VITAL AGUAS** S.A. de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 776.284, que distingue servicios de la clase 39.

11. Impresión simple, desde la página web del INAPI, relativa a la marca **VITAL AGUAS** S.A. de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 781.926, que distingue un establecimiento industrial de productos de la clase 32.

12. Impresión simple, desde la página web del INAPI, relativa a la marca **VITAL AGUAS** S.A. de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 781.927, que distingue un establecimiento comercial de productos de la clase 32.

13. Copia simple del certificado del registro, relativa a la marca **VITAL** de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 824.456, que distingue un establecimiento comercial de productos de la clase 5.

14. Copia simple del certificado del registro, relativa a la marca **VITAL** de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 866.250 (renovación del registro No. 550.699), que distingue productos de la clase 32.

15. Copia simple del certificado del registro, relativa a la marca **VITAL** de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 888.699, que distingue productos de la clase 32.

16. Copia simple del certificado del registro, relativa a la marca **VITAL** ESO QUE TE MUEVE de tipo frase de propaganda, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 891.306, que distingue productos de la clase 32.

17. Copia simple del certificado del registro, relativa a la marca **VITAL** DE CHANQUEAHUE de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 912.663, que distingue productos de la clase 32.

18. Copia simple del certificado del registro, relativa a la marca **VITAL** ECO FLEX de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 923.817, que distingue productos de la clase 32.

19. Copia simple del certificado del registro, relativa a la marca DALE LA VUELTA **VITAL** de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 932.812, que distingue productos de la clase 32.

20. Copia simple del certificado del registro, relativa a la marca **VITAL** ECO FLEX de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 945.809, que distingue productos de la clase 21.

IX. Que por parte del Primer Solicitante no se recibió ningún tipo de argumentos que fundamentaran un mejor derecho.

VISTOS:

1. Que la Reglamentación de NIC Chile, en su artículo 14, señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio corresponde determinar cuál de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado **aguasvitales.cl**, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2. Que es un hecho que el Segundo Solicitante ha acreditado en autos ser el titular de la marca VITAL y VITAL AGUAS, registrada en Chile y además usadas para agua mineral comercializada bajo la marca VITAL de acuerdo a la prueba rendida en autos.

3. Que por otra parte, el Primer Solicitante no realizó presentación alguna en autos ni tampoco acreditó derecho alguno respecto del dominio en disputa.

4. Que la expresión solicitada como nombre de dominio aguasvitales.cl no es más que el plural de la marca VITAL registrada y ampliamente usada por el Segundo Solicitante unida a la expresión agua, que es justamente el producto que el Segundo Solicitante identifica bajo su marca VITAL, lo que hace evidente por una parte las confusiones y errores que pudieren afectar al público consumidor de otorgarse el dominio a un solicitante distinto de aquel titular de la marca VITAL, y por otra parte evidencia también el mejor derecho que asiste al Segundo Solicitante.

5. Que en tales circunstancias es del todo evidente el mejor derecho acreditado del cual goza el Segundo Solicitante a través de registros marcarios y amplio uso de su marca, en mérito de lo cual

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio aguasvitales.cl al Segundo Solicitante representando a THE COCA-COLA COMPANY (CLARO Y COMPANIA).

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile. Envíese además e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Maria Aliaga Ortiz, Rut: 14.163.702-9 y doña Cinthia Neira Ledesma; RUT: 17.251.225-9, Ambas de mi mismo domicilió.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

MARIA ALIAGA ORTIZ
RUT: 14.163.702-9

CINTHIA NEIRA LEDESMA.
RUT: 17.251.225-9