#### **ALFACUBOS.CL**

Santiago, 10 de Junio de 2011.-

**VISTOS:** 

#### I. PARTE EXPOSITIVA.

## I.1.- Compromiso.

Que con fecha 19 de Abril de 2010 fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF12211/2010, denominada "Arbitraje dominio alfacubos.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 fue notificada al Juez Arbitro por carta y vía e-mail con fecha 19 de Abril de 2010. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 28 de abril de 2010 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 miércoles 5 de Mayo de 2010, a las 14:00 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 a fs. 7 y a fs. 8 de estos autos arbitrales.

### I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: SOCIEDAD COPEVAL AGROINDUSTRIAS S.A. REP. SARGENT & KRAHN; RUT: 96.685.130-9; representada por don Matías Somarriva Labra y don José Ignacio Juarez Hermosilla, domiciliados en Av Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago; Email: <a href="mailto:ffernandez@sargent.cl">ffernandez@sargent.cl</a>, jiuarez@sargent.cl, dominios@sargent.cl, sargent@sargent.cl; Teléfono: 3683500, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandante; y P.A.C.X. South America S.A. (GARAY Y GUERRERO LIMITADA); RUT: 76.065.646-1; representada por el abogado Jorge Garay Pérez, Email: contacto@garayguerrero.cl, jdelgado@garayguerrero.cl; domicilio Postal: Vitacura 2939, piso 27, Las Condes, Santiago; Teléfono: 6742980, quien ha tenido el carácter de demandada.

## 1.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 5 de Mayo de 2010, siendo las 14:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del apoderado del primer solicitante don Jorge Garay Pérez y del apoderado del segundo solicitante don José Ignacio Juárez Hermosilla, y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. Se llamó a las partes a conciliación sin que se produjera, y se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a las partes de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 24 a fs. 29 del expediente arbitral.

### I.4.- Período de discusión.

- **I.4.1.-** <u>Demanda</u>: De fs. 36 a fs. 45 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que SOCIEDAD COPEVAL AGROINDUSTRIAS S.A. REP. SARGENT & KRAHN, representada por don Matías Somarriva Labra, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, dedujo en contra de P.A.C.X. South America S.A. (GARAY Y GUERRERO LIMITADA), con el objeto que la asignación del nombre de dominio "alfacubos.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 y de derecho:
- En primer lugar, el actor que COPEVAL S.A. fue fundada el 13 de noviembre de 1956, fruto del esfuerzo de un conjunto de agricultores de la zona de Colchagua, principalmente productores de leche, quienes tuvieron la visión de organizarse en una institución propia que les ayudara a resolver múltiples necesidades de su actividad, tales como abastecimiento de insumos, asistencia técnica y comercialización de sus productos.
- Por su parte, el actor agrega que SOCIEDAD COPEVAL AGROINDUSTRIAS SA. es una empresa filial de COPEVAL SA., cuya labor se encuentra enfocada en dos grandes ramas: 1) las plantas de grano, entregando servicios de secado, almacenaje y corretaje, de trigo entre otros; y 2) la fabricación de alimentos de uso animal, entre ellos el maíz roleado a vapor, avena roleada y los cubos de alfalfa, denominados ALFACUBOS, por el demandante.

- Asimismo, SOCIEDAD COPEVAL AGROINDUSTRIAS SA. cuenta hoy con una fuerte presencia entre la Tercera y Novena Región, con sucursales en las ciudades de Copiapó, La Serena, Ovalle, San Felipe, Melipilla, Buin, Rancagua, San Vicente, Rengo, San Fernando, Nancagua, Santa Cruz, Curicó, Talca, Linares, Chillán, Los Ángeles, Victoria y Temuco, siendo una empresa sólida capaz de satisfacer las más exigentes necesidades de los agricultores, con un stock permanente de más de 25.000 productos divididos en las líneas principales de Agroquímicos, Fertilizantes, Semillas, Maquinaria, Repuestos, Lubricantes, Veterinaria, Alimentación Animal, Riego Tecnificado, Ferretería Agrícola y de Servicios.
- Explica que la expresión "ALFACUBO" designa a un producto elaborado por el actor, dentro de la gama de los alimentos para animales, consistente en alfalfas de alta calidad comprimidas mecánicamente que quedan reducidas en pequeños cubos. Dicho producto ha tenido gran aceptación en el mercado agrícola y ganadero, en lo que se refiere a la alimentación de y bovinos, dado su alto rendimiento como suplemento nutritivo y la cual es ampliamente publicitada por el actor, tratándose a su parecer de un producto inédito, elaborado, promocionado y comercializado por el actor y cuya denominación "ALFACUBO" es una creación de SOCIEDAD COPEVAL AGROINDUSTRIAS SA.
- Sumado a lo anterior, EL ACTOR cuenta con una solicitud de registro de marca comercial para la expresión 'ALFACUBO" como parte de la estrategia para proteger uno de sus productos más innovadores y las inversiones que dicha creación involucra. Esta solicitud de marca, que es idéntica al dominio de autos y que se encuentra asociada al demandante, está debidamente presentada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ('INAPI"). Su detalle es el siguiente: Solicitud N° 806.638, "ALFACUBO", denominativa, para distinguir: "Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta, con exclusión de variedades vegetales" Clase 31. La solicitud de registro previamente individualizada, demuestra el mejor derecho del actor sobre el nombre de dominio en disputa, "ALFACUBOS.CL", toda vez que es fonética y gráficamente idéntico a la solicitud de marca del demandante.
- Según el actor, el demandado de autos se limitó a solicitar como nombre de dominio una expresión creada y solicitada como marca por él, agregando solamente una "S" final, lo cual solo denomina el plural de la expresión bajo la cual se distinguen los productos del actor, sin constituir un elemento diferenciador suficiente y adecuado, lo que inevitablemente inducirá a error y engaño a los usuarios de Internet y público en general. Aún más, el demandado al solicitar el nombre de dominio "ALFACUBOS.CL", daría cuenta de su intención de aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido el actor a través de los años, desviando a la audiencia y usuarios de Internet los que al enfrentarse a este nombre de dominio pensarán con toda lógica que pertenece al demandante y que a través de éste se publicita y entrega ¡información de uno de los más prestigiosos e innovadores productos existentes en el mercado del rubro agrícola y ganadero.

- Sostiene el actor que tiene solicitudes de marca para la expresión "ALFACUBO" en nuestro país, de modo tal que al comparar gráfica y fonéticamente la composición del dominio en disputa con las marcas comerciales del actor, se puede apreciar que existe identidad entre ambos, por cuanto el nombre de dominio en disputa tiene como elemento distintivo precisamente la expresión para la cual el actor ha solicitado el registro de marca comercial, a la cual solo se le ha agregado la letra "S", además de hacer referencia exacta al tipo de productos que el demandante distingue mediante el uso de la misma, en el mercado; cubos de alfalfa.
- Asimismo, se debe considerar que conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio ALFACUBOS.CL, concluirán que éste corresponde al actor o bien que cuenta con la autorización de SOCIEDAD COPEVAL AGROINDUSTRIAS S.A. para su uso, cuestión que reiteradamente hemos señalado que no ocurre en la especie, y que evidentemente causará un grave perjuicio Al actor, siendo al respecto importante señalar que el articulo 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 ótica mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros'.
- En otro orden de cosas, el actor expresa que a la luz de los antecedentes señalados, resulta evidente que nos encontramos ante un caso en que P.A.C.X. SOUTH AMERICA S.A. ha actuado con manifiesta mala fe, con el único y exclusivo objeto de perjudicarlo y, consecuencialmente, obtener un beneficio improcedente e ilegitimo. En orden a acreditar la mala fe con la que ha obrado la demandada al solicitar el nombre de dominio en disputa, es pertinente señalar que éste ofrece precisamente los productos que el actor ha posicionado en el mercado bajo la expresión ALFACUBO.
- A este respecto resulta importante mencionar que la conducta del demandado no es aislada, sino que se ha preocupado de registrar como nombres de dominio aquellas expresiones que el actor ha solicitado o incluso registrado ante el Instituto Nacional De Propiedad Industrial (INAPI) con el fin de distinguir sus productos y servicios, lo cual se ve reflejado no sólo en la solicitud del presente nombre de dominio, sino que también en las solicitudes como nombre de dominio de las expresiones ALFACUBO.CL (expresión en plural de la marca solicitada por el actor) y ALFAPELLET.CL (marca registrada por el actor) todas las cuales se encuentran actualmente en procedimientos arbitrales.
- Lo anterior pondría de manifiesto la actitud de la contraria de inducir a confusión al publico usuario y consumidor, apropiándose de las expresiones a través de las cuales el actor legítimamente ha posicionado sus productos en el mercado, obligando además al actor a incurrir en importantes gastos a fin de defender sus derechos que se han visto constantemente afectados y vulnerados por las solicitudes de P.A.C.X. SOUTH AMERICA S.A.
- En cuanto a los antecedentes de Derecho, el actor expresa 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 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.

- En cuanto a los criterios para la asignación de un nombre de dominio, el actor destaca el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, ya que aún 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. En razón de lo anterior, el actor expresa 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 o en su defecto solicitudes en trámite para el signo pedido como nombre de dominio.
- En este orden de ideas, el actor sostiene que cuenta con solicitudes de marcas que corresponden precisamente a la expresión "ALFACUBO', así como un reconocido producto que se identifica con dicha expresión, la que es idéntica al nombre de dominio en disputa. Esta marcas es efectivamente utilizada en el mercado y el actor es ampliamente reconocido por ella, por lo que, y según lo señalado, resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto "ALFACUBOS.CL" es de gran interés para el actor, toda vez que este consiste en la expresión respecto de la cual este último ha solicitado marcas comerciales y ha invertido grandes sumas de dinero para posicionar un producto de alta calidad, y que es ampliamente reconocido en el rubro agrícola y ganadero. Esta teoría según el actor se encuentra respaldada por la normativa de ICANN, OMPI y NIC Chile.
- Otro criterio aplicable según el actor sería el de la Notoriedad del Signo Pedido, la que postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y prestigio, y evidentemente que la aplicación de este criterio nos obligaría a concluir que el actor tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio ALFACUBOS.CL, toda vez que el signo "ALFÁCUBO", es virtual y fonéticamente idéntico al dominio disputado, identifica a uno de los productos del actor y a sus solicitudes de marcas, gozando de fama y notoriedad.
- Un tercer criterio aplicable sería el del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, en cuanto 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, por lo que en autos sería aplicable por que el actor tiene solicitudes en trámite para el registro del signo "ALFACUBO" ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y dicha expresión corresponde a un proyecto que real y efectivamente ha sido creado y desarrollado por el actor para ofrecer innovadores espacios modulares flexibles a

empresas de diversos rubros, a los que se pueden adaptar las construcciones que se ubican en un acogedor parque empresarial.

- Otro criterio sería el de la creación intelectual del signo pedido, en cuanto a que el actor sería la legítima creadora del signo "ALFACUBO", por lo que, resulta de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella. En este sentido, el actor ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, siendo el nombre con el cual son conocidos sus productos en el mercado, uno de sus activos más importantes.
- También debería ser aplicado el criterio del uso efectivo en Internet del signo "ALFACUBOS". En efecto al ingresar al sitio www.copeval.cl del actor, se podrá apreciar que éste se encuentra activo y contiene abundante información respecto a éste, así como sus servicios y productos que son ofrecidos, publicitados y comercializados a través de este sitio Web, además de las especificaciones técnicas del producto ALFACUBOS de producción del actor.
- Un último criterio aplicable sería a juicio del actor el 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 al actor, ya que es titular de solicitudes para la marca comercial "ALFACUBO", la cual, como ya señalamos, se utiliza efectivamente en el mercado e Internet.
- Concluye el actor que de acuerdo a lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de registros marcarios en Chile, la fama y notoriedad de sus marcas, la vinculación de esa marca con los productos que comercializa el actor, así como también la promoción y comercialización de su reconocido producto para la alimentación animal en un sitio en Internet, considera que es el actor el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y las solicitudes de registros marcarlos antes citados, acreditan que ha sido el actor quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "ALFACUBO", por lo que 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 que como hemos revisado concluyen necesariamente en el mejor derecho del actor sobre el signo en disputa.
- **I.4.2.-** <u>Traslado demanda</u>: A fs. 86 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 quince 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. 87 y a fs. 88 de autos.
- **I.4.3.-** Contestación de la demanda: De fs. 95 a fs. 97 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, P.A.C.X. South America S.A. (GARAY Y GUERRERO

LIMITADA), por medio de su apoderado don Jorge Garay Pérez, solicita se le otorgue el nombre de dominio "alfacubos.cl", conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, en los siguientes antecedentes:

- La parte demandada recalca que la demandante fundamenta su petición en la supuesta titularidad de la marca comercial "ALFACUBO", solicitada bajo el N®06.638. Asimismo, la demandante señala ser creadora de la misma expresión, la cual gozaría de un reconocimiento entre los consumidores quienes necesariamente identificarían la expresión en cuestión con su representada.
- Es del caso que al decir del demandado, este argumento expuesto en la demanda de autos carece de fundamentos tanto en los hechos como en el derecho.
- En primer lugar, la parte demandada hace presente que fue fundada en el año 1990 y se ha dedicado por 20 años a la transformación y comercialización de forrajes y alimentos, basados principalmente en alfalfa, para consumo de caballos, ganado vacuno, cabras, alpacas, chinchillas, etc. Con los años, la demandada se ha convertido en el mayor y principal comprador de alfalfa en Chile, destinando sus productos tanto al mercado local como extranjero. Asimismo, se ha convertido también en el mayor exportador de cubos de alfalfa en Chile, cuyos productos están hoy día en países como Brasil, Perú, Colombia, México, Ecuador, Venezuela, Japón, Costa Rica y Uruguay por nombrar algunos.
- Tan relevante es la participación de la demandada en el mercado local del forraje y alimentos, que incluso el propio INDAP ha demandado sus cubos de alfalfa en múltiples oportunidades para lograr paliar crisis naturales derivadas de nevazones o sequías, lo que lo ha llevado también tener un claro papel en el ámbito de la responsabilidad social empresarial.
- Por otra parte, los cubos de alfalfa de la parte demandada son ampliamente conocidos en el mercado, los cuales incluso han sido importantes auspiciadores de eventos de la talla del Champion de Chile o la Memoria Anual de Criadores de Caballos Chilenos.
- Así las cosas, y contrario a lo que intenta evidenciar la demandante, la parte demandada sostiene que no es una aparecida en el rubro de los alimentos, por el contrario, es y ha sido por años un actor relevante en el mercado, todo lo cual le consta a la demandante quien, por años, fue distribuidor de los productos elaborados la demandada.
- De un tiempo a esta parte, la demandante ha intentado incursionar en la elaboración y venta de productos de alfalfa, lo que, en sí, no resulta censurable. Sin embargo, lo notable es que haya intentado sistemáticamente denominar e identificar sus productos bajo los mismos conceptos acuñados y desarrollados por la demandada por años, como es el concepto de "CUBO" o "CUBOS".
- En efecto, la parte demandada cuenta con diversas marcas y nombres de dominio registrados hace ya bastante tiempo y que dicen relación con el concepto de "CUBO DE ALFALFA". Por lo anterior, según el primer solicitante resulta razonable cuestionarse

por qué la demandante intenta denominar e identificar sus productos con un concepto prácticamente idéntico al utilizado y desarrollado por la demandada por años en circunstancia de que existen una infinidad de formas y conceptos para denominar un alimento para animales.

- Así las cosas, la demandada señala que tiene registradas, entre otras, las siguientes marcas comerciales: CUBOS, registro N°774. 174, ot orgado con fecha 11 de diciembre de 2006, para distinguir alimentos para animales, clase 31; SUPER CUBO, registro N° 790.282, otorgado con fecha 19 de junio de 2007, para distinguir alimentos para animales, clase 31. Por otra parte, sostiene que cuenta con los siguientes nombres de dominio: ALFALFACUBO.CL, de fecha 27 de noviembre de 2009; CUBOSDEALFALFA.CL de fecha 10 de mayo de 2006; CUBOSPACX.CL de fecha 27 de noviembre de 2009.
- Lo anterior, a juicio de la parte demandada, no hace sino demostrar que es ella quien ha desarrollado y quien mayormente se identifica con el concepto y producto «CUBO DE ALFALFA" siendo el demandante de autos quien intenta aprovecharse de un reconocimiento adquirido luego de años de trabajo y no al revés como insinúa claramente la demandante. Es y ha sido PACX South America S.A. quien por años ha desarrollado alimentos y forraje de alfalfa bajo el concepto de "CUBO DE ALFALFA" y no la demandante quien, hasta hace sólo un tiempo atrás, sólo era un mero distribuidor mas de sus productos.
- Adicionalmente, la parte demandada hace presente que la solicitud de la marca comercial ALFACUBO (N° 806.368) mencionada por la demandante como fundamento de su eventual mejor derecho, se encuentra impugnada por ella quien oportunamente presentó oposición en contra de la misma, la cual se basó en los mismos argumentos expuestos en esta presentación. Esta solicitud aún no se encuentra resuelta y está la espera de ser fallada en primera instancia por el Jefe del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
- A la luz de cada uno de los argumentos expuestos en la contestación de demanda, queda en evidencia quien es el verdadero creador del concepto "CUBO" o "CUBOS" que se pretende registrar el cual, por lo demás, ya ha sido ampliamente utilizado por la demandada, tanto en Chile como en el extranjero, logrando así un reconocimiento por parte de los consumidores de este tipo de productos, todo ello a través de una amplia red de distribuidores en ciudades como Arica, Copiapó, La Serena, Ovalle, Santiago, Rancagua, Casablanca, Buin, Paine, San Fernando, Santa Cruz, Curico, Talca, Chillan, Los Ángeles, Concepción, La Unión, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas, por nombrar las principales.
- En consecuencia, la parte demandada sostiene que resulta evidente que la solicitud de autos resulta plenamente legítima y acorde con los principios de competencia leal y ética mercantil, motivo por el cual resulta del todo justa y equitativa la asignación del nombre de dominio "ALFACUBOS.CL" a P.A.C.X. South America S.A.

**I.4.4.-** Resolución Por resolución de fecha 9 de julio de 2010 y que rola a fs. 128 de autos, se proveyó el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la demanda. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 129 y 130 de autos.

#### I.5.- Prueba

- **I.5.1.-** Interlocutoria de Prueba: Esta resolución dictada con fecha 9 de Julio de 2010, 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 "alfacubos.cl".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según consta en los certificados de la empresa de correos que rolan a fs. 129 y 130 de autos.
- I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante. La parte demandante acompañó con citación, en su escrito de demanda, documentos que fueron objetados por la parte demandada, documento en su escrito que rola a fojas 131 de autos y documento en su escrito que rola a fojas 143 de autos, según el siguiente detalle: 1. Copias simples de los certificados de solicitudes de registro marcario alfacubo. 2. Impresión del sitio Web www.copeval.cl en el cual aparece publicitado el producto "ALFACUBO" del actor, detallando los aspectos y características más importantes asociadas al mismo, de fecha 28 de mayo de 2010. 3. Impresión del sitio Web www.redagrícola.com, en el que se publica una noticia con información acerca del negocio de los insumos agrícolas del actor, lo que demuestra su vasta presencia en la red global de Internet. 4. Impresión del catálogo correspondiente al año 2010, para los productos de alimentación veterinaria, del actor, en el que se publicitan los ALFACUBOS. 5. Copia de las solicitudes presentadas ante NIC Chile por los nombres de dominio alfacubo.cl y alfapellet.cl, los cuales se encuentran actualmente en procedimientos arbitrales para resolver su asignación y que dan cuenta de la conducta reiterada de la contraria en orden a inscribir como nombres de dominio las solicitudes de marca y marca registrada del actor. R. Copia simple del certificado de registro marcario de la marca ALFA PELLETS. 7. Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl, de fecha 6 de julio de 2009. 8. Impresión de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl dictada con fecha 21 de mayo de 2006. 9. Copia del fallo arbitral sobre el nombre de dominio alfapellets.cl de fecha 6 de julio de 2010. 10. Impresión de distintos sitios web en los cuales se promocionan, ofrecen y comercializan "CUBOS DE ALFALFA", dando cuenta a juicio del actor de carácter genérico que posee esta expresión, siendo diversas empresas del rubro las que la utilizan válidamente para ofrecer sus productos en el mercado. 11. Copia del fallo dictado por el director nacional del Instituto nacional de propiedad industrial con fecha 23 diciembre 2010, en virtud del cual se acepta registro la solicitud de marca "ALFACUBO" N'806.368, nombre de Sociedad Copeval agroindustrias S.A., rechazando la oposición presentada por el demandado en estos autos.
- **I.5.3.-** Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada acompañó, en su escrito de contestación, los siguientes documentos probatorios no objetados por el

demandante: 1) CD-ROOM con video institucional donde se expone y muestra quien es la empresa demandada, los productos que elabora y comercializa, los mercados en los que está presente, en el cual se incluyen testimonios de personas destacadas en el rubro de la equitación y el rodeo, todos los cuales conocen y recomiendan los productos elaborados por la demandada; 2) Impresión a color de cada una de las páginas o pantallas del sitio Web de la demandada (www.pacx.cl), en el cual se muestra la historia, productos, distribuidores, etc.

- **I.6.-** Observaciones a la prueba: La parte demandada, efectuó básicamente las siguientes observaciones en su escrito que rola a fojas 141 de autos:
- Que la demandante ha acompañado una serie de simples documentos que intentan probar, por cierto sin éxito, su presunto mejor derecho sobre la expresión "ALFACUBOS", pero sin embargo, la demandante no ha sido capaz de mencionar ni acompañar en estos autos ni un solo documento que acredite una titularidad sobre la expresión o marca comercial "ALFACUBOS", para distinguir productos alguno, ni en Chile ni ningún otro país
- Reitera la parte demandada que la solicitud de marca comercial ALFACUBO presentada por la contraria, fue objeto de oposición, por lo cual el actor no es titular de derecho alguno sobre la expresión solicitada.

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

Por resolución de fecha 11 de mayo de 2011 y atendido al mérito de autos, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 149 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 150 y 151 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 para ser titulares del nombre de dominio "alfacubos.cl".

**SEGUNDO:** Que en este proceso arbitral, SOCIEDAD COPEVAL AGROINDUSTRIAS S.A. REP. SARGENT & KRAHN ha tenido el carácter de parte demandante y P.A.C.X. South America S.A. (GARAY Y GUERRERO LIMITADA) ha tenido el carácter de parte demandada. 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, que: Uno.- Que COPEVAL S.A. fue fundada el 13 de noviembre de 1956, fruto del esfuerzo de un conjunto de agricultores de la zona de Colchagua, principalmente productores de leche, quienes tuvieron la visión de organizarse en una institución propia que les ayudara a resolver múltiples necesidades de su actividad, tales como abastecimiento de insumos, asistencia técnica y comercialización de sus productos. Dos.- Que SOCIEDAD COPEVAL AGROINDUSTRIAS S.A. es una empresa filial de COPEVAL SA., cuya labor se encuentra enfocada en dos grandes ramas: 1) las plantas de grano, entregando servicios de secado, almacenaje y corretaje, de trigo entre otros: y 2) la fabricación de alimentos de uso animal, entre ellos el maíz roleado a vapor, avena roleada y los cubos de alfalfa, denominados ALFACUBOS, por el demandante. Tres.- Que SOCIEDAD COPEVAL AGROINDUSTRIAS SA. cuenta hoy con una fuerte presencia entre la Tercera y Novena Región, con sucursales en las ciudades de Copiapó, La Serena, Ovalle, San Felipe, Melipilla, Buin, Rancagua, San Vicente, Rengo, San Fernando, Nancagua, Santa Cruz, Curicó, Talca, Linares, Chillán, Los Ángeles, Victoria y Temuco, siendo una empresa sólida capaz de satisfacer las más exigentes necesidades de los agricultores, con un stock permanente de más de 25.000 productos divididos en las líneas principales de Agroquímicos, Fertilizantes, Semillas, Maquinaria, Repuestos, Lubricantes, Veterinaria, Alimentación Animal, Riego Tecnificado, Ferretería Agrícola y de Servicios. Cuatro.- Que la expresión "ALFACUBO" designa a un producto elaborado por el actor, dentro de la gama de los alimentos para animales, consistente en alfalfas de alta calidad comprimidas mecánicamente que quedan reducidas en pequeños cubos. Dicho producto ha tenido gran aceptación en el mercado agrícola y ganadero, en lo que se refiere a la alimentación de y bovinos, dado su alto rendimiento como suplemento nutritivo y la cual es ampliamente publicitada por el actor, tratándose a su parecer de un producto inédito, elaborado, promocionado y comercializado por el actor y cuya denominación "ALFACUBO" es una creación de SOCIEDAD COPEVAL AGROINDUSTRIAS S.A. Cinco.- Que sumado a lo anterior, EL ACTOR cuenta con una solicitud de registro de marca comercial para la expresión 'ALFACUBO" como parte de la estrategia para proteger uno de sus productos más innovadores y las inversiones que dicha creación involucra. Esta solicitud de marca, que es idéntica al dominio de autos y que se encuentra asociada al demandante, está debidamente presentada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ('INAPI"). Su detalle es el siguiente: Solicitud N° 806.638, "ALF ACUBO", denominativa, para distinguir: "Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta, con exclusión de variedades vegetales" Clase 31. La solicitud de registro previamente individualizada, demuestra el mejor derecho del actor sobre el nombre de dominio en disputa, "ALFACUBOS.CL", toda vez que es fonética y gráficamente idéntico a la solicitud de marca del demandante. Seis.-Que el demandado de autos se limitó a solicitar como nombre de dominio una expresión creada y solicitada como marca por él, agregando solamente una "S" final, lo cual solo denomina el plural de la expresión bajo la cual se distinguen los productos del actor, sin constituir un elemento diferenciador suficiente y adecuado, lo que inevitablemente inducirá a error y engaño a los usuarios de Internet y público en general. Aún más, el demandado al solicitar el nombre de dominio "ALFACUBOS.CL", daría cuenta de su intención de aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido el actor a través de los años, desviando a la audiencia y usuarios de Internet los que al enfrentarse a este nombre de dominio pensarán con toda lógica que pertenece al demandante y que a través de éste se publicita y entrega ¡información de uno de los más prestigiosos e innovadores productos existentes en el mercado del rubro agrícola y ganadero. Siete.- Que tiene solicitudes de marca para la expresión "ALFACUBO" en nuestro país, de modo tal que al comparar gráfica y fonéticamente la composición del dominio en disputa con las marcas comerciales del actor, se puede apreciar que existe identidad entre ambos, por cuanto el nombre de dominio en disputa tiene como elemento distintivo precisamente la expresión para la cual el actor ha solicitado el registro de marca comercial, a la cual solo se le ha agregado la letra "S", además de hacer referencia exacta al tipo de productos que el demandante distingue mediante el uso de la misma, en el mercado; cubos de alfalfa. Ocho.- Que se debe considerar que conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio ALFACUBOS.CL, concluirán que éste corresponde al actor o bien que cuenta con la autorización de SOCIEDAD COPEVAL AGROINDUSTRIAS S.A. para su uso, cuestión que reiteradamente hemos señalado que no ocurre en la especie, y que evidentemente causará un grave perjuicio Al actor, siendo al respecto importante señalar que el articulo 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 ótica mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros'. Nueve.- Que a la luz de los antecedentes señalados, resulta evidente que nos encontramos ante un caso en que P.A.C.X. SOUTH AMERICA S.A. ha actuado con manifiesta mala fe, con el único y exclusivo objeto de perjudicarlo y, consecuencialmente, obtener un beneficio improcedente e ilegitimo. En orden a acreditar la mala fe con la que ha obrado la demandada al solicitar el nombre de dominio en disputa, es pertinente señalar que éste ofrece precisamente los productos que el actor ha posicionado en el mercado bajo la expresión ALFACUBO. Diez.- Que resulta importante mencionar que la conducta del demandado no es aislada, sino que se ha preocupado de registrar como nombres de dominio aquellas expresiones que el actor ha solicitado o incluso registrado ante el Instituto Nacional De Propiedad Industrial (INAPI) con el fin de distinguir sus productos y servicios, lo cual se ve reflejado no sólo en la solicitud del presente nombre de dominio, sino que también en las solicitudes como nombre de dominio de las expresiones ALFACUBO.CL (expresión en plural de la marca solicitada por el actor) y ALFAPELLET.CL (marca registrada por el actor) todas las cuales se encuentran actualmente en procedimientos arbitrales. Once.- Que lo anterior pondría de manifiesto la actitud de la contraria de inducir a confusión al publico usuario y consumidor, apropiándose de las expresiones a través de las cuales el actor legítimamente ha posicionado sus productos en el mercado, obligando además al actor a incurrir en importantes gastos a fin de defender sus derechos que se han visto constantemente afectados y vulnerados por las solicitudes de P.A.C.X. SOUTH AMERICA S.A. Doce.-Que en cuanto a los antecedentes de Derecho, el actor expresa 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 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. Trece.- Que en cuanto a los criterios para la asignación de un nombre de dominio, el actor destaca el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, ya que aún 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. En razón de lo anterior, el actor expresa 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 o en su defecto solicitudes en trámite para el signo pedido como nombre de dominio. Catorce.- Que en este orden de ideas, el actor sostiene que cuenta con solicitudes de marcas que corresponden precisamente a la expresión "ALFACUBO', así como un reconocido producto que se identifica con dicha expresión, la que es idéntica al nombre de dominio en disputa. Esta marcas es efectivamente utilizada en el mercado y el actor es ampliamente reconocido por ella, por lo que, y según lo señalado, resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto "ALFACUBOS.CL" es de gran interés para el actor, toda vez que este consiste en la expresión respecto de la cual este último ha solicitado marcas comerciales y ha invertido grandes sumas de dinero para posicionar un producto de alta calidad, y que es ampliamente reconocido en el rubro agrícola y ganadero. Esta teoría según el actor se encuentra respaldada por la normativa de ICANN, OMPI y NIC Chile. Quince .- Que otro criterio aplicable según el actor sería el de la Notoriedad del Signo Pedido, la que postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y prestigio, y evidentemente que la aplicación de este criterio nos obligaría a concluir que el actor tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio ALFACUBOS.CL, toda vez que el signo "ALFÁCUBO", es virtual y fonéticamente idéntico al dominio disputado, identifica a uno de los productos del actor y a sus solicitudes de marcas, gozando de fama y notoriedad. Dieciséis.- Que un tercer criterio aplicable sería el del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, en cuanto 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, por lo que en autos sería aplicable por que el actor tiene solicitudes en trámite para el registro del signo "ALFACUBO" ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y dicha expresión corresponde a un proyecto que real y efectivamente ha sido creado y desarrollado por el actor para ofrecer innovadores espacios modulares flexibles a empresas de diversos rubros, a los que se pueden adaptar las construcciones que se ubican en un acogedor parque empresarial. Diecisiete.- Que otro criterio sería el de la creación intelectual del signo pedido, en cuanto a que el actor sería la legítima creadora del signo "ALFACUBO", por lo que, resulta de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella. En este sentido, el actor ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, siendo el nombre con el cual son conocidos sus productos en el mercado, uno de sus activos más importantes. Dieciocho.- Que debería ser aplicado el criterio del uso efectivo en Internet del signo "ALFACUBOS". En efecto al ingresar al sitio www.copeval.cl del actor, se podrá apreciar que éste se

encuentra activo y contiene abundante información respecto a éste, así como sus servicios y productos que son ofrecidos, publicitados y comercializados a través de este sitio Web, además de las especificaciones técnicas del producto ALFACUBOS de producción del actor. Diecinueve.- Que un último criterio aplicable sería a juicio del actor el 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 al actor, ya que es titular de solicitudes para la marca comercial "ALFACUBO", la cual, como ya señalamos, se utiliza efectivamente en el mercado e Internet. Veinte.- Que concluye el actor que de acuerdo a lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de registros marcarios en Chile, la fama y notoriedad de sus marcas, la vinculación de esa marca con los productos que comercializa el actor, así como también la promoción y comercialización de su reconocido producto para la alimentación animal en un sitio en Internet, considera que es el actor el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y las solicitudes de registros marcarlos antes citados, acreditan que ha sido el actor quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "ALFACUBO", por lo que 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 que como hemos revisado concluyen necesariamente en el mejor derecho del actor sobre el signo en disputa.

Que la parte demandada ha señalado como sus argumentos esenciales para ser titular del nombre de dominio en disputa, los siguientes: demandante fundamenta su petición en la supuesta titularidad de la marca comercial "ALFACUBO", solicitada bajo el Nº 806.638. Asimismo, la demandante señala ser creadora de la misma expresión, la cual gozaría de un reconocimiento entre los consumidores quienes necesariamente identificarían la expresión en cuestión con su representada. Dos.- Que al decir del demandado, este argumento expuesto en la demanda de autos carece de fundamentos tanto en los hechos como en el derecho. Tres.- Que hace presente que fue fundada en el año 1990 y se ha dedicado por 20 años a la transformación y comercialización de forrajes y alimentos, basados principalmente en alfalfa, para consumo de caballos, ganado vacuno, cabras, alpacas, chinchillas, etc. Con los años, la demandada se ha convertido en el mayor y principal comprador de alfalfa en Chile, destinando sus productos tanto al mercado local como extranjero. Asimismo, se ha convertido también en el mayor exportador de cubos de alfalfa en Chile, cuyos productos están hoy día en países como Brasil, Perú, Colombia, México, Ecuador, Venezuela, Japón, Costa Rica y Uruguay por nombrar algunos. Cuatro.- Que tan relevante es la participación de la demandada en el mercado local del forraje y alimentos, que incluso el propio INDAP ha demandado sus cubos de alfalfa en múltiples oportunidades para lograr paliar crisis naturales derivadas de nevazones o sequías, lo que lo ha llevado también tener un claro papel en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. Cinco .- Que los cubos de alfalfa de la parte demandada son ampliamente conocidos en el mercado, los cuales incluso han sido importantes auspiciadores de eventos de la talla del Champion de Chile o la Memoria

Anual de Criadores de Caballos Chilenos. Seis.- Que a diferencia de lo que intenta evidenciar la demandante, la parte demandada sostiene que no es una aparecida en el rubro de los alimentos, por el contrario, es y ha sido por años un actor relevante en el mercado, todo lo cual le consta a la demandante quien, por años, fue distribuidor de los productos elaborados la demandada. Siete.- Que de un tiempo a esta parte, la demandante ha intentado incursionar en la elaboración y venta de productos de alfalfa, lo que, en sí, no resulta censurable. Sin embargo, lo notable es que hava intentado sistemáticamente denominar e identificar sus productos bajo los mismos conceptos acuñados y desarrollados por la demandada por años, como es el concepto de "CUBO" o "CUBOS". Ocho.- Que la parte demandada cuenta con diversas marcas y nombres de dominio registrados hace ya bastante tiempo y que dicen relación con el concepto de "CUBO DE ALFALFA". Por lo anterior, según el primer solicitante resulta razonable cuestionarse por qué la demandante intenta denominar e identificar sus productos con un concepto prácticamente idéntico al utilizado y desarrollado por la demandada por años en circunstancia de que existen una infinidad de formas y conceptos para denominar un alimento para animales. Nueve.- Que así las cosas, la demandada señala que tiene registradas, entre otras, las siguientes marcas comerciales: CUBOS, registro N° 774. 174, otorgado con fecha 11 de dici embre de 2006, para distinguir alimentos para animales, clase 31; SUPER CUBO, registro Nº 790.282, otorgado con fecha 19 de junio de 2007, para distinguir alimentos para animales, clase 31. Por otra parte, sostiene que cuenta con los siguientes nombres de dominio: ALFALFACUBO.CL, de fecha 27 de noviembre de 2009; CUBOSDEALFALFA.CL de fecha 10 de mayo de 2006; CUBOSPACX.CL de fecha 27 de noviembre de 2009. Diez.- Que lo anterior, a juicio de la parte demandada, no hace sino demostrar que es ella quien ha desarrollado y quien mayormente se identifica con el concepto y producto «CUBO DE ALFALFA" siendo el demandante de autos quien intenta aprovecharse de un reconocimiento adquirido luego de años de trabajo y no al revés como insinúa claramente la demandante. Es y ha sido PACX South America S.A. quien por años ha desarrollado alimentos y forraje de alfalfa bajo el concepto de "CUBO DE ALFALFA" y no la demandante quien, hasta hace sólo un tiempo atrás, sólo era un mero distribuidor mas de sus productos. Once.- Que la parte demandada hace presente que la solicitud de la marca comercial ALFACUBO (N° 806.368) mencionada por la demandante como fundamento de su eventual mejor derecho, se encuentra impugnada por ella quien oportunamente presentó oposición en contra de la misma, la cual se basó en los mismos argumentos expuestos en esta presentación. Esta solicitud aún no se encuentra resuelta y está la espera de ser fallada en primera instancia por el Jefe del Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Doce.- Que a la luz de cada uno de los argumentos expuestos en la contestación de demanda, queda en evidencia quien es el verdadero creador del concepto "CUBO" o "CUBOS" que se pretende registrar el cual, por lo demás, ya ha sido ampliamente utilizado por la demandada, tanto en Chile como en el extranjero, logrando así un reconocimiento por parte de los consumidores de este tipo de productos, todo ello a través de una amplia red de distribuidores en ciudades como Arica, Copiapó, La Serena, Ovalle, Santiago, Rancagua, Casablanca, Buin, Paine, San Fernando, Santa Cruz, Curico, Talca, Chillan, Los Ángeles, Concepción, La Unión, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas, por nombrar las principales. Trece.- Que en consecuencia, la parte demandada sostiene que resulta evidente que la solicitud de autos resulta plenamente legítima y acorde con los principios de competencia leal y ética mercantil, motivo por el cual resulta del todo justa y equitativa la asignación del nombre de dominio "ALFACUBO.CL" a P.A.C.X. South America S.A.

QUINTO: Que la parte demandante ha acompañado documentos probatorios en estos autos, buena parte de los cuales fueron objetados por la demandada, pero que en expresa consideración a la naturaleza del presente procedimiento y a la integridad y naturaleza de dichos documentos, tales objeciones no pueden prosperar, los que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este Sentenciador: (i) Que la expresión "ALFACUBO" designa a un producto elaborado por el actor, dentro de la gama de los alimentos para animales, consistente en alfalfas de alta calidad comprimidas mecánicamente que quedan reducidas en pequeños cubos; y (ii) Que no obstante la oposición de la demandada ante la INAPI, el actor obtuvo de esta última institución una sentencia a su favor, concediéndose el registro de la marca "ALFACUBO", denominativa, para distinguir: "Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta, con exclusión de variedades vegetales" Clase 31, expresión que es practicamente idéntica a la que es materia de la solicitud de autos.

SEXTO: Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, debidamente ponderados, que acreditan a juicio de este Sentenciador: (i) que el demandado ha sido el primer solicitante del nombre de dominio en disputa, (ii) Que el demandado se dedica a la comercialización de cubos de alfalfa, al igual que el actor; (iii) Que la demandada tiene registradas, entre otras, las siguientes marcas comerciales: CUBOS, registro N° 774. 174, otorgado con fecha 11 de diciembre de 2006, para distinguir alimentos para animales, clase 31; SUPER CUBO, registro N° 790.282, otorgado con fecha 19 de junio de 2007, para distinguir alimentos para animales, clase 31; y (iv) Que la demandada cuenta con los siguientes nombres de ALFALFACUBO.CL, de fecha 27 de noviembre 2009: CUBOSDEALFALFA.CL de fecha 10 de mayo de 2006; CUBOSPACX.CL de fecha 27 de noviembre de 2009

**SÉPTIMO:** Que no obstante lo anterior, este Sentenciador llega a la conclusión que el primer solicitante, a diferencia del actor, aunque es titular de registros marcarios relacionados con el nombre de dominio en disputa, por sí solos no acreditan un mejor derecho que sí está configurado respecto del segundo solicitante, al haber obtenido este último ante la INAPI una sentencia que le concedió la marca "Alfacubo" para la Clase 31, expresión que es practicamente idéntica a la que es materia de la solicitud de autos. Refuerza lo anterior el hecho de que no obstante haber sido acompañada en autos copia del respectivo fallo por parte del actor en su escrito que rola a fojas 143 y siguientes, la contraria no objetó dicho documento ni menos hizo presente o acreditó ante este Sentenciador el hecho de haber recurrido de dicho fallo mediante la correspondiente apelación.

**OCTAVO:** Que por otra parte, la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL 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.

**NOVENO:** 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 COPEVAL AGROINDUSTRIAS S.A. REP. SARGENT & KRAHN tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "alfacubos.cl", ya que en la especie es plenamente aplicables el criterio de "titularidad de registros marcarios para el signo pedido 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.- Que se rechaza la objeción documental formulada por la demandada a fs. 89 de autos, sin costas;
- 2.- Asígnese el nombre de dominio "alfacubos.cl" a **SOCIEDAD COPEVAL AGROINDUSTRIAS S.A. REP. SARGENT & KRAHN;** RUT: 96.685.130-9;
- 3.- 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;
- 4.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arl	bitrador don Felipe Barros Tocornal
La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula nacional de identidad Nº8.924.471-4 y don Diego Vera Santa María, cédula nacional de identidad Nº9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.	
Guillermo Correa Tocornal	Diego Vera Santa María