LITIGIO POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Sentencia Definitiva

Agrimaule Export S.A. v. Embotelladora Andina S.A.

<alianza-andina.cl>

OF06029 - Rol N.º 199-2006

11 de junio de 2007

Juez árbitro: Marcos Morales Andrade

1. LAS PARTES

Las partes de este proceso son:

- 1.1. Primer Solicitante: «Agrimaule Export S.A.», domiciliado en Parcela Nº 17, lote B PP, San Manuel, Romeral, Curicó, Chile, en adelante también denominado el «Primer Solicitante».
- 1.2. Segundo Solicitante: «Embotelladora Andina S.A.», domiciliado en Av. Andres Bello 2687, Piso 20, Las Condes, Santiago, Chile, en adelante también denominado el «Segundo Solicitante», representado por don Christopher Doxrud.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO

El proceso tiene por objeto resolver el conflicto originado por la asignación del nombre de dominio <alianza-andina.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio o SLD «en disputa» o «litigioso», solicitado tanto por el Primer Solicitante como por el Segundo Solicitante.

3. ÍTER PROCESAL

Con fecha 21 de diciembre de 2005, Agrimaule Export S.A. solicitó la inscripción del nombre de dominio <alianza-andina.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en el art. 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCh», Embotelladora Andina S.A. solicitó también la inscripción del mismo nombre de dominio <alianza-andina.cl> con fecha 6 de enero de 2006, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCh, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCh, y mediante oficio OF06029, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio impugnado, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte, y posteriormente copia completa en papel de todos los antecedentes.

Con fecha 20 de abril de 2006, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose como sede para su funcionamiento el siguiente: Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Región Metropolitana. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 8 de mayo de 2006, a las 9.30 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido de NIC Chile y notificar al señor Director de NIC Chile y a las partes por carta certificada y por correo electrónico a las direcciones informadas por éstas a NIC Chile, asignándole al proceso el Rol Nº 199-2006.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada. La misma información fue remitida a NIC Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, con igual fecha.

Con fecha 8 de mayo de 2006 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia de don Christopher Doxrud, representante del Segundo Solicitante Embotelladora Andina S.A., en presencia de este árbitro, con la asistencia del egresado de Derecho don Ricardo Montero Castillo, quien ofició como actuario, y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente, por el actuario y por el árbitro.

Con fecha 13 de mayo de 2006 este árbitro dictó resolución fijando las reglas de procedimiento, que fueron básicamente las siguientes:

- —Las partes tendrán un plazo común no superior a diez días para presentar sus correspondientes demandas, término que será fijado por resolución del tribunal notificada a las partes por correo electrónico, a las direcciones indicadas por éstas en el proceso o, en su defecto, a aquellas que se indican en la primera resolución de este tribunal.
- —Las demandas se presentarán por escrito y contendrán los argumentos en virtud de los cuales se solicita la asignación del nombre de dominio en disputa. Además, se deberán acompañar conjuntamente todas las pruebas fundantes de la demanda. No serán admisibles la prueba testimonial ni la absolución de posiciones. El tribunal tendrá la facultad de rechazar actuaciones o diligencias que estime innecesarias o que puedan realizarse alternativamente de otro modo.
- —Una vez presentada la última demanda, o vencido el término para ello, se dará traslado común a las partes para contestar y/o formular las observaciones u objeciones a las pruebas contrarias, sin que puedan acompañarse nuevas pruebas.
- —Vencido el término para contestar, quedará cerrado el debate, sin necesidad de certificación, y el proceso quedará en estado de sentencia.
- —En caso que una de las partes no presente su demanda oportunamente, se le conferirá igualmente traslado para contestar, debiendo en tal caso respetar lo obrado conterioridad, no pudiendo en consecuencia presentar pruebas. En este evento, el proceso quedará en estado de sentencia desde el vencimiento del plazo para contestar.
- —Una vez que el proceso quede en estado de sentencia, no se admitirán presentaciones de ninguna especie, salvo que tengan por objeto desistirse de la solicitud de inscripción del nombre de dominio, indicar nuevos domicilios o direcciones de correo electrónico o modificaciones de patrocinio o personería, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo Noveno de esta resolución. Con todo, hasta antes de la dictación de la sentencia definitiva, el tribunal podrá dictar medidas para mejor resolver de cualquier naturaleza.

En la referida resolución se detallaron además diversas reglas de tramitación relativas a plazos, notificaciones, incidencias y presentaciones de las partes. Asimismo, se dispuso que cualquier duda o disputa en cuanto al procedimiento, sería resuelta libremente por el tribunal, quien podría igualmente actuar de oficio en estas materias, corrigiendo errores de

procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales producirían efectos para las partes desde la fecha de su notificación.

Con fecha 19 de junio de 2006 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónicacon igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Visto el mérito de autos: SE RESUELVE: Las partes tendrán plazo hasta el día 28 de junio de 2006 para presentar sus demandas solicitando la asignación del nombre de dominio en disputa. En dicha presentación cada parte deberá acompañar además todas las pruebas en que funda su pretensión.-Además, una copia de cada presentación deberá ser enviada por correo electrónico a la dirección <mmorales@silva.cl>. »

Con fecha 29 de junio de 2006, el Segundo Solicitante presenta su demanda.

Con fecha 6 de enero de 2007 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Proveyendo la demanda del segundo solicitante: A lo principal: Por presentados los argumentos, se resolverá en definitiva. Al otrosí: Téngase presente.- El primer solicitante tendrá plazo hasta el día 12 de enero de 2007 para contestar la demanda del segundo solicitante, sin que pueda acompañar o solicitar pruebas, atendido el estado de la causa.»

Vencido el término indicado anteriormente, el Primer Solicitante no dio cumplimiento a lo dispuesto, y tampoco ha comparecido en autos hasta la fecha. Conforme a lo dispuesto en la resolución que estableció las reglas de procedimiento, el proceso quedó en estado de sentencia, al vencimiento del plazo indicado.

Finalmente, con fecha 8 de junio de 2007 se dictó resolución notificada a las partes por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Para mejor resolver, certifíquese, por el tribunal, la titularidad de los registros marcarios señalados por el Segundo Solicitante en su demanda de autos, según la información que conste en el sitio *web* del Departamento de Propiedad Industrial, <www.dpi.cl>», resolución que fue cumplida con fecha 11 de junio de 2007.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. En relación al Primer Solicitante

El Primer Solicitante Agrimaule Export S.A. no compareció en autos, no obstante haber sido debidamente emplazado y notificado durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas.

El Primer Solicitante no utiliza, a la fecha de esta sentencia, el nombre de dominio disputado como sitio *web*, como consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la URL <a href="http:///www.http:///www.calianza-andina.cl.

4.2. En relación al Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante Embotelladora Andina S.A. es una sociedad anónima con domicilio en Santiago de Chile.

De la información proporcionada al tribunal por el Segundo Solicitante y de los documentos acompañados por este tribunal como medida para mejor resolver, consta en autos los siguientes hechos:

—Que dicha parte es titular de la marca EMBOTELLADORA ANDINA, según registros N° 734.192, 734.194, 734.191, 734.193, 734.179, 734.180, 734.181, 734.182, 494.674, que distinguen productos de las clases 30 y 32, establecimiento comercial e industrial de productos de la clase 30 y 32 y servicios de la clase 39; marcas KOANDINA, que distinguen productos de la clase 30, establecimiento comercial e industrial de productos de la clase 30; y además otras marca que incluyen la palabra ANDINA, a saber, ANDINA INVERSIONES

SOCIETARIAS S.A., para productos de las clases 29 a 33, DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ANDINA, para productos y establecimiento comercial de productos de las clases 29 a 32, EMB-ANDINA, para productos y establecimiento comercial de productos de las clases 30 y 32.

—Que los referidos registros son todos de fecha anterior a la Primera Solicitud de autos, algunos de los cuales datan al menos del año 1986.

5. PRETENSIONES DE LAS PARTES

5.1. En relación al Primer Solicitante

El Primer Solicitante, al no haber comparecido en autos, no justificó ninguna pretensión.

5.2. Demanda del Segundo Solicitante

El Segundo Solicitante básicamente afirma lo siguiente en su demanda:

—«La solicitud por parte de mis representados del nombre de dominio en disputa, se funda en el hecho que los mismos constituyen una famosa y reconocida empresa nacional, líder en el mercado de las "bebidas gaseosas", con un promedio de producción anual de 567.800 millones de litros, siendo su producto principal, la conocida bebida de fantasía estadounidense "Coca-Cola", que a través de su prestigiosa y reconocida marca "ANDINA" y sus derivaciones, por todos conocida, la envasa, publicita y distribuye a lo largo de nuestro país, la cual constituye a su vez, el elemento más importante y destacado de su razón social, a saber, "Embotelladora Andina S.A.". En efecto, es innegable el reconocimiento que tiene el nombre "ANDINA" o "EMBOTELLADORA ANDINA", el cual goza de gran fama y notoriedad no solo en Chile, sino que en diversos países del mundo en lo que se refiere a bebidas de fantasía.

—«Consecuente con lo señalado precedentemente, cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre "ANDINA" o integrado por éste, lo asociará y relacionará de manera automática y sin mediar duda alguna con mi mandante y su actividad, más aún cuando se trata de nombre de dominio "alianza-andina.cl" o Alianza Andina, donde claramente induce a error o confusión en hacer creer que se trata de mi representada como grupo o alianza económico empresarial, que por cierto lo es, con filiales en distintos países.

—«La compañía que represento fue fundada en el año 1946, adquiriendo la licencia para embotellar y distribuir los productos de "Coca-Cola Export Sales Company", comenzando con una sola planta que producía botellas individuales, ubicada en el Llano Subercaseux. Lo anterior demuestra la data del nombre de mi cliente, uno de los elementos determinantes que acreditan su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, si consideramos que el prestigio de un nombre o de un "identificador" también depende de su antigüedad, ya que es el tiempo lo que permite que estos elementos se arraiguen en la mente de las personas y lo asocien a algo o a alguien. Con el tiempo, Embotelladora Andina logró tener un importante posicionamiento y reconocimiento en nuestro país, razón por la cual comienza a expandir su actividad a otros países para obtener el mismo prestigio logrado en Chile al alero de una marca. Así, en 1994 la compañía adquiere en Brasil la empresa "Río de Janeiro Refrescos", y en Marzo del año 2000 la empresa NVG (Nitvitgov Refrigerantes S.A.), adquiriendo la zona adyacente a Río de Janeiro. Además, las plantas trasandinas de refrescos de Mendoza, Rosario e INTI, embotelladora de los productos Coca-Cola en Córdoba, fueron adquiridas por mi mandante entre los años 1995 y 1996.

—«En resumen, actualmente "Embotelladora Andina S.A." tiene filiales en Chile, Brasil y Argentina. Así su nombre tiene presencia y fama "internacional", lo que hace aún más evidente su mejor derecho. Lo anterior se ratifica si consideramos que en su página web, "www.andina.cl", tiene un link denominado "Investor Relations" que hace una conexión directa al gTLD "www.koandina.com", demostrando así la preocupación por parte de mi representada de difundir, publicitar y dar a conocer su nombre internacionalmente.

—«Actualmente, "Embotelladora Andina S.A." tiene la franquicia para producir y comercializar uno de los productos más famosos del mundo, que es la bebida Coca-Cola; desarrolla la

producción de los envases de plástico desechables a través de su empresa relacionada "Envases CMF S.A."; y en el caso de formato latas, participa en "Envases Central" en conjunto con otras embotelladores.

—«Por su parte, mi mandante realiza el transporte de sus productos a lo largo del país, a través de otra empresa relacionada llamada "Transportes Andina Refrescos", y administra las máquinas autoexpendedoras de marca "Vending", con su filial "Multivending Ltda."

—«Como podrá apreciar Señor Árbitro, mi cliente desarrolla diversos servicios y actividades a través de distintas empresas, todas relacionadas a "Embotelladora Andina", formando un verdadero "Grupo Empresarial" de gran fama y prestigio, razón por la cual es de toda justicia que el nombre de dominio "alianza-andina.cl" (Grupo Andina) sea asignado a mi mandante. No cabe duda alguna que con los antecedentes expuestos, "Embotelladora Andina" es una de las embotelladoras más importantes en toda América Latina, razón por la cual merece una adecuada protección de su nombre y de su imagen corporativa.

—«A continuación se puede observar un listado de los principales registros marcarios de propiedad de "Embotelladora Andina S.A.", correspondientes únicamente a su marca "ANDINA" y sus derivaciones:

Marca ANDINA INVERSIONES SOCIETARIAS S.A.

Tipo Palabra

Cobertura Establecimiento Comercial Regiones: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13

Clases: 29 30 31 32 33

33:NOTA: :SIN PROTECCION AISLADA A LAS PALABRAS Y SIGLAS EXCEPTO "ANDINA".

| Solicitud N° | 383406 | Fecha Solicitud | 10-jul-1997 |
|--------------|--------|--------------------|-------------|
| Registro N° | 512472 | Fecha del Registro | 18-may-1998 |
| | | Fecha Vencimiento | 18-may-2008 |
| | | | |

Marca ANDINA INVERSIONES SOCIETARIAS S.A.

Tipo Palabra

Cobertura Establecimiento Industrial

Clases: 29 30 31 32

33:NOTA: :SIN PROTECCION AISLADA A LAS PALABRAS Y SIGLAS EXCEPTO "ANDINA".

| Solicitud N° | 383405 | Fecha Solicitud | 10-jul-1997 |
|--------------|--------|--------------------|-------------|
| Registro N° | 512471 | Fecha del Registro | 18-may-1998 |
| | | Fecha Vencimiento | 18-may-2008 |
| | | | |

Marca DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ANDINA

Tipo Palabra

Cobertura Establecimiento Industrial

Clases: 29 30 31 32

32:NOTA: :SIN PROTECCION PARA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL.

| Solicitud N° | 707602 | Fecha Solicitud | 18-oct-2005 |
|--------------|--------|--------------------|-------------|
| Registro N° | 749226 | Fecha del Registro | 01-feb-2006 |
| | | Fecha Vencimiento | 01-feb-2016 |
| | | | |

Marca DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ANDINA

Tipo Palabra

Cobertura Establecimiento Comercial Regiones: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13

Clases: 29 30 31 32 33

33:NOTA: :SIN PROTECCION PARA DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL.

| Solicitud N° | 707601 | Fecha Solicitud | 18-oct-2005 |
|--------------|--------|--------------------|-------------|
| Registro N° | 749227 | Fecha del Registro | 01-feb-2006 |
| | | Fecha Vencimiento | 01-feb-2016 |
| | | | |

Marca EMB-ANDINA

Tipo Palabra Cobertura Productos Clases: 30 32

30:HELADOS Y HIELO. 32:TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE.

| Solicitud N° | 422492 | Fecha Solicitud | 31-jul-1998 |
|--------------|--------|--------------------|-------------|
| Registro N° | 586030 | Fecha del Registro | 21-dic-2000 |
| | | Fecha Vencimiento | 21-dic-2010 |
| | | | |

Marca EMB-ANDINA

Tipo Palabra

Cobertura Establecimiento Comercial

Regiones: 5-13 Clases: 30 32

30:ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE VENTA DE HELADOS Y HIELO. 32:ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE VENTA DE LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 32.

| Solicitud N° | 422491 | Fecha Solicitud | 31-jul-1998 |
|--------------|--------|--------------------|-------------|
| Registro N° | 586029 | Fecha del Registro | 21-dic-2000 |
| | | Fecha Vencimiento | 21-dic-2010 |
| | | | |

Marca EMBOTELLADORA ANDINA

Tipo Mixta

Cobertura Establecimiento Comercial

Regiones: 5-13 Clases: 30 32

30:ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA LA VENTA DE HELADOS Y HIELO, EN LAS REGIONES QUINTA Y METROPOLITANA. 32:ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PARA VENTA DE TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE, EN LAS REGIONES QUINTA Y METROPOLITANA. :NOTA: :-CON PROTECCION AL CONJUNTO.

| Solicitud N° | 676780 | Fecha Solicitud | 16-feb-2005 |
|--------------|--------|--------------------|--------------------------------------------|
| Registro N° | 734192 | Fecha del Registro | 26-sep-2005 |
| | | Fecha Vencimiento | 26-sep- 2015 Embotelladora Andina |

Marca EMBOTELLADORA ANDINA

Tipo Mixta

Cobertura Establecimiento Industrial

Clases: 30 32

30:ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE FABRICACION DE HELADOS Y HIELO. 32:ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE FABRICACION DE TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE. :NOTA: :-CON PROTECCION AL CONJUNTO.

| Solicitud N° | 676777 | Fecha Solicitud | 16-feb-2005 |
|--------------|--------|--------------------|-------------------------|
| Registro N° | 734194 | Fecha del Registro | 26-sep-2005 |
| | | Fecha Vencimiento | 26-sep-2015 |
| | | | Embotelladora Andina |

EMBOTELLADORA ANDINA Marca

Cobertura Productos Clases:

30:HELADOS, HIELO. 32:BEBIDAS ANALCOHOLICAS, JUGOS EN ESTADO NATURAL, LIMONADAS, AGUAS Y BEBIDAS GASEOSAS; AGUAS MINERALES DE MESA NATURALES Y ARTIFICIALES. :NOTA: :-CON PROTECCION AL CONJUNTO.

| Solicitud N° | 676779 | Fecha Solicitud | 16-feb-2005 |
|--------------|--------|--------------------|-------------------------|
| Registro N° | 734191 | Fecha del Registro | 26-sep-2005 |
| | | Fecha Vencimiento | 26-sep-2015 |
| | | | Embotelladora Andina |

EMBOTELLADORA ANDINA Marca

Mixta Tipo Cobertura Servicios 39 Clases:

39:EMBOTELLAMIENTO DE BEBIDAS EN GENERAL. :NOTA: :-CON PROTECCION AL CONJUNTO.

| Solicitud N° | 676778 | Fecha Solicitud | 16-feb-2005 |
|--------------|--------|--------------------|-------------------------|
| Registro N° | 734193 | Fecha del Registro | 26-sep-2005 |
| | | Fecha Vencimiento | 26-sep-2015 |
| | | | Embotelladora Andina |

EMBOTELLADORA ANDINA Marca

Tipo Mixta

Clases: 30 32
30:HELADOS, HIELO. 32:BEBIDAS ANALCOHOLICAS, JUGOS EN ESTADO NATURAL, LIMONADAS, AGUAS Y BEBIDAS GASEOSAS; AGUAS MINERALES DE MESA NATURALES Y ARTIFICIALES. :NOTA: :-CON PROTECCION AL CONJUNTO.

| Solicitud N° | 678457 | Fecha Solicitud | 04-mar-2005 |
|--------------|--------|--------------------|-------------------------|
| Registro N° | 734179 | Fecha del Registro | 26-sep-2005 |
| | | Fecha Vencimiento | 26-sep-2015 |
| | | | Embotelladora Andina |

Marca EMBOTELLADORA ANDINA

Tipo Mixta Cobertura Servicios Clases: 39

39:EMBOTELLADORA DE BEBIDAS EN GENERAL. :NOTA: :-CON PROTECCION AL CONJUNTO.

| Solicitud N° | 678456 | Fecha Solicitud | 04-mar-2005 |
|--------------|--------|--------------------|-------------------------|
| Registro N° | 734180 | Fecha del Registro | 26-sep-2005 |
| | | Fecha Vencimiento | 26-sep-2015 |
| | | | Embotelladora Indina |

Marca EMBOTELLADORA ANDINA

Tipo Mixta

Cobertura Establecimiento Comercial

Regiones: 5-13 Clases: 30 32

30:ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE VENTA DE HELADOS Y HIELO. 32:ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE VENTA DE LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 32. :NOTA: :-CON PROTECCION AL CONJUNTO.

| Solicitud N° | 678455 | Fecha Solicitud | 04-mar-2005 |
|--------------|--------|--------------------|-------------------------|
| Registro N° | 734181 | Fecha del Registro | 26-sep-2005 |
| | | Fecha Vencimiento | 26-sep-2015 |
| | | | Embotelladora Andina |

Marca EMBOTELLADORA ANDINA

Tipo Mixta

Cobertura Establecimiento Industrial

Clases: 30 32

30:ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE FABRICACION DE HELADOS Y HIELO. 32:ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE FABRICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 32. :NOTA: :-CON PROTECCION AL CONJUNTO.

| Solicitud N° | 678454 | Fecha Solicitud | 04-mar-2005 |
|--------------|--------|--------------------|-------------------------|
| Registro N° | 734182 | Fecha del Registro | 26-sep-2005 |
| | | Fecha Vencimiento | 26-sep-2015 |
| | | | Embotelladora Andina |

Marca EMBOTELLADORA ANDINA S.A.

Tipo Palabra
Cobertura Productos
Clases: 30 32

30:HELADOS, HIELO. 32:BEBIDAS ANALCOHOLICAS, JUGOS EN ESTADO NATURAL, LIMONADAS, AGUAS Y BEBIDAS GASEOSAS; AGUAS MINERALES DE MESA NATURALES Y ARTIFICIALES.

| Solicitud N° | 384030 | Fecha Solicitud | 17-jul-1997 |
|--------------|--------|--------------------|-------------|
| Registro N° | 494674 | Fecha del Registro | 14-oct-1997 |
| | | Fecha Vencimiento | 14-oct-2007 |
| | | | |

Marca KOANDINA

Tipo Palabra
Cobertura Productos
Clases: 30 32
32:HELADOS Y HIELO.

| Solicitud N° | 422489 | Fecha Solicitud | 31-jul-1998 |
|--------------|--------|--------------------|-------------|
| Registro N° | 604119 | Fecha del Registro | 27-sep-2001 |
| | | Fecha Vencimiento | 27-sep-2011 |
| | | | |

Marca KOANDINA

Tipo Palabra

Cobertura Establecimiento Comercial

Regiones: 5-13 **Clases:** 30 32

30:ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE VENTA DE HELADOS Y HIELO.

| Solicitud N° | 422490 | Fecha Solicitud | 31-jul-1998 |
|--------------|--------|--------------------|-------------|
| Registro N° | 604123 | Fecha del Registro | 27-sep-2001 |
| | | Fecha Vencimiento | 27-sep-2011 |
| | | | |

Marca KOANDINA

Tipo Palabra

Cobertura Establecimiento Industrial

Clases: 30 32

30:ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL DE FABRICACION DE HELADOS Y HIELO.

| Solicitud N° | 422487 | Fecha Solicitud | 31-jul-1998 |
|--------------|--------|--------------------|-------------|
| Registro N° | 604124 | Fecha del Registro | 27-sep-2001 |
| | | Fecha Vencimiento | 27-sep-2011 |
| | | | |

—«Además, mi representada es dueña de numerosos nombres de dominio, tantos ccTLD como gTLD:

andinas.cl
 andinaproyectos.cl
 centroandina.cl
 andinako.biz
 andina.biz
 emb-andina.biz

- koandina.cl - embotelladoraandina.biz

- koandina.com - koandina.biz

-«El inciso primero del artículo 10 del Reglamento, establece

"Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres día hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 día corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio".

En otras palabras, el Reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera, corresponde a un segundo solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, a acreditar un mejor derecho para ostentar la

titularidad del nombre de dominio en disputa.

—«Por su parte, el artículo 14 del mismo Reglamento señala, entre otras cosas, 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.

—«EMBOTELLADORA ANDINA S.A. posee respecto de las marcas singularizadas a lo largo de este escrito, un derecho de propiedad adquiridos con anterioridad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República. Así, el artículo 2° primera parte de la Ley N° 19.039, establece que "cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley". Por su parte, el inciso 3° del artículo 19 N° 25 de la Constitución Política prescribe: "Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, "marcas comerciales", modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley".

—«Según lo podrá corroborar el Sr. Juez Arbitro, "Embotelladora Andina S.A.", de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley N° 19.039, ha adquirido legítimamente el derecho de propiedad sobre sus marcas.

—«Sin embargo, es necesario tener presente el hecho que el común denominador de todas sus marcas lo constituye "ANDINA", que es aquel elemento que le otorga a sus marcas la debida notoriedad y distintividad exigidos por la Ley de Propiedad Industrial, puesto que todos los demás elementos son genérico, y por lo tanto, no son de propiedad exclusiva y excluyente de mis mandantes. En otras palabras, de no mediar en los signos de mis mandantes el conjunto "ANDINA", no habría registros marcarios de su propiedad.

—«En consecuencia, no resulta legitimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio "alianza-andina.cl", donde precisamente el elemento central está formado por el vocablo ANDINA, que constituye el identificador por excelencia de mi cliente como se ha demostrado, desarrollando diversos servicios en el mercado a través de un "grupo" de diversas empresas relacionadas con ella, razón por la cual el identificador en la red "alianza-andina.cl" debe ser definitivamente asignado a Embotelladora Andina, teniendo antecedentes suficientes que así lo avalan.

—«Ahora bien, y como una muestra clara que permite ratificar lo expresado, es necesario a criterio de esta parte, hacer mención a lo establecido en los números 20 y siguientes del Reglamento, en el Título "De las Revocaciones de Dominio", números que avalan desde todo punto de vista lo señalado en el párrafo anterior. Si bien no estamos frente a una revocación, en ellos, se establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia. Así, el número 22 del reglamento, señala como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras,

"que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido".

—«Ha quedado claro el hecho que el nombre de dominio solicitado contienen como elemento distintivo aquel que está presente en cada uno de los signos de mis mandantes, a saber, "ANDINA", que además constituye el elemento más importante de su razón social, nombre por el cual es ampliamente reconocida en el mercado. Hablamos de "elemento distintivo", desde el momento que la palabra "alianza" que antecede a "ANDINA", constituye un término común o genérico, que los consumidores lo relacionarán inmediatamente con el grupo económico o grupo de empresas que conforman esta "alianza", con que mi cliente desarrolla sus diversas actividades ya señaladas en esta presentación, para indicar que se trata de un sitio web de contenido propio de mi representada.

—«Ahora bien, como bien lo ha señalado la Comisión Preventiva Central al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A.,

"La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios"

—«Mis mandantes han hecho de "ANDINA" una marca de prestigio a nivel nacional e internacional. Siendo de esta manera, cualquier consumidor que se enfrente al nombre de dominio "alianza-andina.cl", sin duda lo relacionará y asociará inmediatamente con EMBOTELLADORA ANDINA y su grupo económico o grupo de empresas. Es más, podríamos enfrentarnos a un solicitante inescrupuloso que pudiera eventualmente distraer la atención de los consumidores ofreciendo productos y/o servicios idénticos a los de mis mandantes. Mis mandantes no tienen porqué permitir que un tercero, ajeno a su persona, pretenda cualquier clase de apropiación respecto de sus marcas, máxime cuando ésta constituye una marca famosa y notoria, y el elemento más importante de su razón social.

-«No estamos enfrentados a una solicitud de nombre de dominio genérico, o bien de una palabra de aquellas que forman parte del bagaje conceptual de los consumidores. Muy por el contrario, es una marca de aquellas que la doctrina y la jurisprudencia han pasado a denominar "famosas y notorias". En otras palabras, sin duda alguna que los señores Agrimaule Export S.A., al momento de presentar la solicitud del nombre de dominio "alianza-andina.cl", estaba en pleno conocimiento de la existencia de mis representados, de su fama y notoriedad. Pensar lo contrario es una verdadera irrealidad. Es por lo anterior, que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por mis representados, como titular legítima de las marcas comerciales mencionadas, como también a su trayectoria en el mercado, y en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de los productos y establecimientos de mis mandantes que a través del eventual sitio web www.alianza-andina.cl" fueran promocionados. En consecuencia, los señores Agrimaule Export S.A. podrán ocupar la red a través de la dirección www.alianza-andina.cl ofreciendo a los consumidores bebidas, su transporte, embotellado o distribución, que como ha quedado demostrado, son propios de EMBOTELALDORA ANDINA S.A. a través de sus marcas "ANDINA", y ellos pensarán que corresponde a mi representada, nada de lo cual es efectivo, evidenciando claramente el mecanismo caprichoso y de mala fe con que nos encontramos en frente nuestro. Todo lo anterior, aprovechándose en forma gratuita del prestigio logrado por mis representados, quienes han invertido tiempo y grandes sumas de dinero en posicionar su marca en el mercado.

—«En definitiva, ha quedado demostrado que mis mandantes poseen argumentos más que suficientes como para estimar que su posición no da pie para análisis alguno destinado a ponderar su mejor derecho, por lo que procede la eliminación de la primera solicitud efectuada por Agrimaule Export S.A. y en definitiva asignar el nombre de dominio a mis mandantes Embotelladora Andina S.A.»

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. Reglas aplicables

6.1.1. Introducción y normativa general

El presente proceso está sometido a las reglas de los árbitros arbitradores, conforme a lo dispuesto en el art. 7 de la RNCh, el cual dispone que «Los árbitros tendrán el carácter de 'arbitrador', y en contra de sus resoluciones no procederá recurso alguno». Con arreglo a ello, deben tenerse presente las disposiciones pertinentes contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico de Tribunales. En tal sentido, dispone el artículo 640 Nº 4 del Código de Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendrá «las razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia», disposición cuyo sentido es reiterado por los artículos 637 del mismo Código y 223 del Código Orgánico de Tribunales.

En relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, el art. 6 de la RNCh señala que «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 reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero del art. 12 de la RNCh señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro».

Dentro de las normas especiales aplicables a la especie contenidas en la RNCh debe citarse aquella contenida en el art. 12, párrafo 1º, conforme al cual «Si al cabo del período de 30 días corridos a contar de la publicación de la primera solicitud para un nombre de dominio dado, se encontraran en trámite dos o más solicitudes de inscripción para ese mismo nombre de dominio, se iniciará el proceso de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, contenido en el anexo 1 de esta reglamentación».

En relación a los requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero del art. 14 de la RNCh que «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros».

Por otro lado, previo a desarrollar los fundamentos que sustentan este fallo, resulta necesario precisar cuál es la situación jurídica en que se hallan las partes en este tipo de conflictos, con respecto al nombre de dominio disputado, conforme al sistema de la RNCh.

Al respecto, conforme se explica a continuación, este sentenciador es de opinión que todas las partes del conflicto se hallan en la misma situación jurídica con respecto al nombre de dominio disputado, lo cual explica el esquema procedimental seguido en autos y la forma como se resuelve y analiza este conflicto.

6.1.2. La situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio disputado

En primer término, conviene dejar establecida la postura de este sentenciador respecto de un aforismo utilizado ampliamente en estas materias denominado *first come first served*, conforme al cual la asignación de nombres de dominio corresponde a quien los solicita en primer lugar. En nuestro medio dicho principio se ha interpretado generalmente en el sentido que todo nombre de dominio secundario ha de ser asignado, por regla general, a aquella persona que cuente con la calidad de primer solicitante, salvo que se configure algún supuesto de excepción que permita romper la regla enunciada. Como se advierte, de acuerdo a este último esquema, el primer solicitante está en una posición de ventaja inicial respecto de los solicitantes posteriores sobre el mismo SLD, ventaja que sólo cede si se demuestra que el primer solicitante ha actuado de mala fe, o si los interesados posteriores acreditan lo que ha venido en denominarse —con mayor o menor acierto— «mejor derecho» sobre el nombre de dominio disputado¹.

El principio en cuestión se explica en los sistemas de TLDs en donde la asignación de un nombre de un dominio secundario es coetánea con su solicitud, y por tanto corresponde más bien a una denominación para explicar en forma breve cómo funcionan técnicamente tales sistemas, pero de allí a concluir que se trata de un principio preponderante destinado a resolver conflictos jurídicos entre solicitantes litigantes hay un trecho que no resulta justificado. Por lo mismo, en el sistema que rige la asignación de nombres de dominio del ccTLD <.cl>, en donde se da cabida a más de una solicitud sobre un mismo SLD cuya asignación definitiva queda suspendida, la verdadera aplicabilidad de este principio debe entonces ser definida con arreglo al conjunto de normas que conforman dicho sistema.

En este sentido, la aplicación general o preferente del citado aforismo no se encuentra consagrada de manera expresa en la RNCh y sólo se alude a él de manera tangencial a propósito del supuesto de inasistencia de todas las partes a la primera audiencia citada por el

árbitro, disponiendo que en tal caso «el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante» (art. 8, párrafo 4º, del Anexo). En opinión de este sentenciador no puede desconocerse, por tanto, que el aforismo en análisis ha sido recogido en la norma citada, y su reconocimiento como principio jurídico guarda armonía con los aforismos romanos «prior in tempore, potior in iure» o «prior in tempore, prior in re». Con todo, es menester determinar la verdadera preeminencia de dicho principio dentro de un orden de prelación o jerárquico, vale decir, si efectivamente se trata de un principio «rector» a partir del cual el sentenciador ha de construir el razonamiento que conduce a la sentencia, o si por el contrario se trata de una solución a aplicar en defecto o ausencia de otras normas o principios jurídicos que permitan solucionar una controversia de esta naturaleza. En cualquier caso, es menester decidir además bajo qué condiciones es dable aplicar dicho principio.

Un primera respuesta se halla en la norma contenida en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, conforme al cual «Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros». Dicha norma resulta fundamental para resolver la interrogante planteada, puesto que no distingue entre solicitante originario y ulterior, sino que la responsabilidad allí consagrada —una suerte de obligación negativa— afecta a todos y cada uno de los cosolicitantes, sin excepción; luego, estando todas las partes sometidas a la misma obligación de no afectar las normas, principios y derechos referidos, entonces resulta forzoso concluir que ninguna de ellas está en situación de ventaja con respecto al SLD disputado, en desmedro de los demás solicitantes, sino que todas ellas deben cumplir, sin excepciones ni morigeraciones de ninguna especie, con lo dispuesto en la citada norma. Por lo mismo, en el contexto de un litigio por asignación, cualesquiera de las partes en conflicto puede sostener y acreditar que el o los restantes solicitantes no han cumplido con lo dispuesto en la norma en análisis, facultad que no está reservada ni para los solicitantes posteriores ni para el primero.

De lo expuesto se concluye que el referido aforismo *first come first seved* no puede aplicarse como principio «preponderante» para resolver un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas o principios jurídicos que presupongan una equivalencia o paridad de condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. Sólo en el supuesto de que ninguna de tales normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello todas la solicitudes en conflicto se *mantengan* en igualdad de condiciones, entonces resultará legítimo solucionar la controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el carácter de solución de *ultima ratio*.

Las conclusiones precedentes resultan concordantes con una interpretación sistemática o analógica sustentada en la norma contenida en el citado art. 8, párrafo 4º, del Anexo. En efecto, como se ha dicho, la citada norma es la única que alude al principio first come first seved, y lo hace de manera tangencial cuando dispone que para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia de conciliación, «el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante». Lo anterior significa que el sistema de la RNCh recurre al principio en cuestión únicamente cuando no queda otra vía de solución que permita optar por uno u otro sujeto procesal, y sólo en tal supuesto se privilegia al primer solicitante. Por lo tanto, la aplicación de este principio sólo resultará armónica y consecuente en tanto exista una situación análoga a la contemplada en la citada norma, esto es, únicamente cuando las partes en conflicto se hallan en una situación jurídica equivalente respecto del mismo nombre de dominio.

Tales conclusiones también guardan armonía con el principio de imparcialidad de la administración de justicia, el cual se vería afectado si se sigue la tesis de la aplicación preferente del aforismo analizado, puesto que ello equivaldría a ejercer jurisdicción en base a una premisa discriminatoria, en donde el juez se vería con el pie forzado a resolver sobre la base de un juicio ex ante y abstracto.

Con arreglo a todo lo expuesto, mal podría concluirse que el sistema de la RNCh establece un esquema prejuiciado a favor de los primeros solicitantes, cuando es la propia reglamentación la que ha establecido un periodo especial para que intervengan otras solicitudes sobre el mismo nombre de dominio, todo ello en base a un esquema de asignación posterior y no coetánea con la primera solicitud, a diferencia de otros sistemas comparados.

6.1.3. Normas y principios aplicables en la resolución de un conflicto por asignación de nombre de dominio

Descartada, pues, la preeminencia del citado principio *first come first seved* en la resolución de un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del TLD <.cl>, sólo queda por resolver cuáles son aquellas otras normas o principios jurídicos conforme a las cuales debe decidirse dicha controversia. Al respecto, y conforme a lo expuesto *supra* 6.1.1., deben complementarse adecuadamente las disposiciones expresas contenidas en la RNCh con los principios de prudencia y equidad.

En consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma del art. 14, párrafo 1º, de la RNCh resulta ineludible a estos efectos, de manera que en primer término deberá decidirse si alguna de las solicitudes en conflicto contraría normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos por terceros. La apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, además, ser armónicas con los principios de prudencia y equidad.

Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a las razones de prudencia y equidad. A este respecto es posible estructurar algunos criterios que pueden servir de guía al sentenciador para resolver a cuál de las partes deberá asignar el SLD litigioso, criterios que —para mantener una coherencia metodológica— deben referirse a supuestos diversos o residuales a los contemplados en la norma del citado art. 14 de la RNCh.

Sin pretender agotar la temática, pueden mencionarse a título ejemplar el criterio de la *identidad*, el cual es a juicio de este sentenciador el principal criterio de decisión. Conforme a éste, se debe preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de de los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo, sea idéntico al SLD del dominio litigioso o presente mayor similitud o vinculación lógica.

Otros criterios relevantes a considerar son el criterio cronológico, que significa privilegiar a la parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea preexistente en términos relevantes, supuesto que todas las partes en conflicto ostenten derechos o intereses de la misma naturaleza; el criterio de la notoriedad, que en el mismo supuesto anterior permite decidir a favor de la parte cuya marca, nombre u otro derecho pertinente goce de tal fama o nombradía que permita presumir que mediante la asignación del dominio litigioso a otra parte se producirá confusión en los usuarios de la Red o dilución de marca, y si todos los signos distintivos se encuentran en similar posición, debe preferirse la pretensión de aquella parte cuyo signo distintivo o derecho pertinente ostente mayor notoriedad comparativa; el criterio del abuso de derecho, que tendrá incidencia en los casos en que una de las partes, titular de un derecho pertinente, lo ejerza de manera arbitraria o abusiva; el criterio de la buena o mala fe, para cuya apreciación pueden servir de guía los parámetros no taxativos expuestos en el art. 22 de la RNCh²; y el criterio del derecho preferente, aplicable en supuestos en los cuales todas las partes en conflicto detenten derechos o intereses pertinentes, pero de diversa naturaleza. Como es obvio, la preeminencia de uno u otro criterio es una cuestión de difícil —o acaso imposible— solución abstracta y la decisión casuística dependerá de los principios de prudencia y equidad aplicables³.

6.1.4. Sentido y alcance de los supuestos contenidos en el artículo 14 de la RNCh

Como consecuencia de lo expuesto en el apartado precedente, corresponde determinar el sentido y alcance de las tres hipótesis contempladas en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh.

a) Solicitud que contraría normas sobre abusos de publicidad:

Esta primera hipótesis, dado el tenor del texto, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas del ramo, entendiendo por tales, normas positivas de aplicación general. En este sentido, habiendo sido derogada la Ley Nº 16.643 sobre «Abusos de Publicidad»⁴, el texto legal que la sucedió es la actual Ley Nº 19.733, sobre «Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis que nos ocupa, ya que junto con regular la función periodística y de los medios de comunicación social, establece diversas figuras penales.

En este sentido, la aplicación de dicha normativa tendría más sentido u operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un sitio *web*, pero la causal de revocación de nombres de dominio en análisis apunta únicamente a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este respecto, sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté contenida en el SLD mismo⁵.

Podría también sostenerse que las disposiciones contenidas en el Código de Ética Publicitaria del CONAR (Consejo de Autorregulación y Etica Publicitaria) son aplicables en la materia, pues muchas de ellas están destinadas precisamente a sancionar conductas de abusos de publicidad, aunque en opinión de este árbitro la aplicación de dicho Código, al no ser norma de rango legal ni reglamentario y por ende no siendo vinculante *erga omnes*, resulta discutible para dar sentido y alcance a la causal de revocación en análisis, mas no por ello desechable por otro capítulo, como se indica más abajo.

En consecuencia, teniendo el supuesto en análisis una exigencia de carácter normativo, que en opinión de este sentenciador debe entenderse como norma de aplicación general, en definitiva el alcance de la misma queda bastante reducido, aunque no por ello se trata de una hipótesis vacía, puesto que en la práctica más de alguna norma especial destinada a evitar actos concretos de publicidad abusiva podría resultar aplicable, sea en la actualidad⁶ o bien a futuro.

b) Solicitud que contraría principios de competencia leal o ética mercantil:

Los supuestos aquí subsumibles no están limitados, como en la hipótesis precedente, a normas de aplicación general y obligatoria, de manera que su ámbito de alcance es ciertamente mucho más amplio. A este respecto, para determinar cuando una solicitud de inscripción de nombre de dominio atenta contra principios de competencia leal o ética mercantil, sirven de guía ilustrativa tanto las *normas expresas* sobre el particular, dado que las normas consagran o reflejan principios formativos, como los *principios generales* propiamente tales que emanan de la legislación en su conjunto (por ejemplo, Constitución Política de la República, D.L. 211, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley de Protección al Consumidor). Adicionalmente, las normas contenidas en el antes citado Código de Ética Publicitaria del CONAR son también aplicables para dar sentido a este supuesto, pues muchas de las normas contenidas en dicho Código están destinadas precisamente a velar y proteger principios de sana competencia y de ética publicitaria, como se señala expresamente en dicho cuerpo normativo, y si bien su ámbito de aplicación está limitado a los asociados de dicha entidad, los principios allí consagrados ciertamente la trascienden.

Cabe señalar, además, que la aplicabilidad de las normas contenidas en la Ley Nº 20.169, que Regula la Competencia Desleal, debe ser establecida conforme a los principios generales de la vigencia de la ley en el tiempo. En efecto, dado que la referida normativa entró en vigencia el 16 de febrero de 2007, esto es, con posterioridad a la fecha en que fueron solicitados los nombres de dominio en disputa, los ilícitos establecidos en dicha normativa acaecidos con anterioridad a su entrada en vigencia no podrían ser alcanzados por los efectos de dicha ley, ya que ello implicaría conferirle efecto retroactivo. Con todo, en la medida que se trate de hechos que se mantuvieren en el tiempo, o que se reiteraren con posterioridad a la referida

fecha de entrada en vigencia, tales hechos sí pueden ser alcanzados por la normativa en análisis, en tanto ello tengo por objeto analizar el uso de un nombre de dominio, mas no la calificación del acto de registro en tanto éste haya sido anterior a dicha fecha, conforme al razonamiento antes expuesto.

c) Solicitud que contraría derechos válidamente adquiridos por terceros:

A este respecto, este sentenciador entiende que una solicitud afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber:

- (i) que una de las partes sea titular de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado; y
- (ii) que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

La concurrencia de tales condiciones copulativas debe verificarse, además, al momento de la solicitud cuestionada, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos *mediante* la solicitud misma.⁷

Es menester agregar, además, que la afectación a derechos adquiridos puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

En suma, conforme, a lo dicho puede sostenerse que una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de la solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

6.1.5. Recapitulación

Conforme a los postulados precedentes asumidos, corresponde primeramente analizar si las solicitudes en controversia incurren en la previsión dispuesta en el art. 14 de la RNCh, esto es, si infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos, todo ello a la luz de los principios de prudencia y equidad. En caso de no existir infracción de dicha norma, el conflicto deberá resolverse únicamente recurriendo a los principios de prudencia y equidad, según lo expuesto *supra* 6.1.3.

6.2. Posible infracción a normas sobre abusos de publicidad

El Segundo Solicitante, único sujeto procesal que ha comparecido activamente en autos, no ha sustentado su demanda en este capítulo, por lo que no corresponde referirse al mismo.

6.3. Posible infracción a derechos válidamente adquiridos

De conformidad a las pretensiones sostenidas por el Segundo Solicitante, es menester determinar si mediante la Primera Solicitud se infringen o no derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante.

A este respecto debe tenerse presente lo dicho más arriba en relación a que una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, siempre que el titular de dicha solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado.

El Primer Solicitante no ha demostrado derecho alguno o interés legítimo en algún nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, con anterioridad a su solicitud sobre dicho nombre de dominio.

A diferencia de la situación del Primer Solicitante, se encuentra acreditado en autos — supra 4.2.— que el Segundo Solicitante es titular de las marcas:

- EMBOTELLADORA ANDINA, según registros N° 734.192, 734.194, 734.191, 734.193, 734.179, 734.180, 734.181, 734.182, 494.674, que distinguen productos de las clases 30 y 32, establecimiento comercial e industrial de productos de las clases 30 y 32 y servicios de la clase 39;
- KOANDINA, que distinguen productos de la clase 30, establecimiento comercial e industrial de productos de la clase 30;
- ANDINA INVERSIONES SOCIETARIAS S.A., para productos de las clases 29 a 33:
- DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL ANDINA, para productos y establecimiento comercial de productos de las clases 29 a 32; y
- EMB-ANDINA, para productos y establecimiento comercial de productos de las clases 30 y 32.

Todos los referidos registros marcarios son de fecha anterior a la Primera Solicitud de autos, algunos de los cuales datan al menos del año 1986.

En consecuencia, el Segundo Solicitante es titular de diversas marcas comerciales que contienen la palabra «ANDINA» como denominador común, elemento que reúne el poder distintivo de dichas marcas, dado que los restantes elementos —a saber, embotelladora, inversiones societarias, distribuidora, comercial— constituyen conceptos descriptivos y por tanto, carentes de distintividad.

Más aún, el referido vocablo «ANDINA» es, además, el núcleo semántico y característico del nombre social de dicha parte, «Embotelladora Andina S.A.»

De todo lo anterior se concluye que el Segundo Solicitante detenta derechos adquiridos sobre diversas marcas comerciales que tienen como denominador común, característico y, sobre todo, distintivo, la palabra ANDINA, con anterioridad a la fecha de la solicitud del nombre de dominio en disputa presentada por el Primer Solicitante. Además, dicha expresión forma parte integrante y relevante del nombre social del Segundo Solicitante.

En consecuencia, al estar contenida la referida expresión ANDINA en el SLD del nombre de dominio litigioso, es dable presumir que dicho nombre de dominio resulta indiciario de un potencial riesgo de confusión en los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente podrían asociar dicho nombre de dominio con las marcas y nombre del Segundo Solicitante. Tal hipótesis podría ser contradicha o enervada si, por ejemplo, el Primer Solicitante hubiese acreditado ser titular de derechos preexistentes pertinentes para sostener su nombre de dominio, o bien si las expresiones adicionales agregadas en el SLD fuesen de tal entidad que pudieran evitar o romper el aludido riesgo de asociación o confusión.

En la especie, según se ha indicado más arriba, el Primer Solicitante carece —conforme al mérito de autos— de todo derecho pertinente que sea fundamento para su solicitud sobre el nombre de dominio litigioso, por lo cual es necesario determinar si, en el SLD del dominio en análisis, los elementos adicionales al vocablo «Andina» permiten o no romper el riesgo de asociación y potencial confusión aludidos.

La respuesta a dicha interrogante no puede sino ser negativa, ya que el agregado «Alianza», lejos de diferenciar ontológica o semánticamente el dominio en disputa de las marcas y/o nombre social del Segundo Solicitante, por el contrario, mantienen la referida asociación y riesgo de confusión, dado que el concepto «Alianza» —tal y como sostiene el Segundo Solicitante— es utilizado en el comercio para referirse a actividades conjuntas propias de grupos económicos o empresariales, de manera que en definitiva se mantiene la potencial asociación que cualquier usuario de la Red en nuestro medio, conocedor de las marcas y nombre del Segundo Solicitante, podría hacer entre éstos y el nombre de dominio en litigio.

Como consecuencia de lo expuesto, se concluye entonces que la solicitud de registro del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre sus marcas comerciales y sobre su nombre social.

6.4. Consideraciones de prudencia y equidad

La conclusión precedente se adecua y resulta armónica además con los principios de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, careciendo el Primer Solicitante de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que corresponda a la expresión «Alianza Andina» o a una parte de ella, entonces su solicitud de registro del nombre de dominio impugnado constituye un obstáculo objetivo para que el Segundo Solicitante pueda utilizar como nombre de dominio el elemento distintivo de sus marcas y nombre social asociados a una expresión común en el comercio, lo que a su vez constituye un interés legítimo acreditado del Segundo Solicitante.

Adicionalmente, el nombre de dominio en litigio, en la medida que fuere asignado al Primer Solicitante, resultaría indudablemente portador de un potencial riesgo de confusión en los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente podrían asociar dicho nombre de dominio con las marcas y el nombre del Segundo Solicitante.

En virtud de todos estas consideraciones precedentes y teniendo presente las conclusiones relativas a los derechos adquiridos e intereses legítimos del Segundo Solicitante y la finalidad de evitar la confusión en los usuarios de la Red, resulta entonces razonable y acorde con los principios de prudencia y equidad antes indicados rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

6.5. Costas

El párrafo final del apartado 8 de la RNCh dispone que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar».

En la especie, no existen antecedentes concluyentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

7. DECISIÓN

En base a todos los fundamentos de hecho y de Derecho anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de dominio <alianza-andina.cl> presentada por Agrimaule Export S.A. contraría los derechos válidamente adquiridos por Embotelladora Andina S.A. sobre sus marcas comerciales y sobre su nombre social, cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en el art. 14, párrafo 1º, de la RNCh, lo cual resulta además

armónico con los principios de prudencia y equidad expuestos más arriba, y en consecuencia, SE RESUELVE:

- Recházase la solicitud de registro del nombre de dominio <alianza-andina.cl> presentada por Agrimaule Export S.A.
- Asígnase el nombre de dominio <alianza-andina.cl> a Embotelladora Andina S.A.

Las costas del arbitraje serán soportadas únicamente por el Segundo Solicitante. Autorícese la presente sentencia por un ministro de fe o por dos testigos y notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade.

Santiago, 11 de junio de 2007.

NOTAS:

¹ La tesis del «mejor derecho» sobre el nombre de dominio litigioso es utilizada de manera recurrente en numerosos fallos arbitrales e invocada comúnmente en la práctica del ramo, no obstante que envuelve un error conceptual contenido ya en su sola enunciación. En efecto, así formulada, la tesis supone que en un conflicto por asignación de nombre de dominio —esto es, antes de que éste sea asignado a alguna de las partes litigantes— una de ellas ya detenta un derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, lo que obviamente es erróneo, no sólo porque éste aún no ha sido asignado, sino porque los posibles derechos en que se fundan las pretensiones de las partes no recaen sobre el nombre de dominio en sí, sino sobre otros bienes u objetos de derecho (marcas, nombres, signos distintivos, etc.), los cuales, en rigor, únicamente sirven de fundamento para sostener el *interés* legítimo de ser asignatario del nombre de dominio litigioso. Además, la tesis en cuestión supone que al menos dos partes detentan algún tipo de derecho, ya que sólo puede haber un *mejor derecho* allí donde confluyen al menos dos derechos, debiendo decidirse cuál de ellos es el preponderante, pero resulta que la tesis en análisis se la utiliza sin distinciones, incluso cuando únicamente una de las partes litigantes ha acreditado algún tipo de derecho que la habilita para ser asignataria del dominio disputado.

² Aunque dicha norma forma parte del sistema regulatorio de la acción de *revocación* de nombres de dominio, del punto de vista sistemático nada impide utilizarla como guía ilustrativa, ciertamente no vinculante, para decidir acerca de la buena o mala fe de alguna de las partes en un conflicto por *asignación* de nombre de dominio. Por otro lado, si tales parámetros de texto positivo son válidos para decidir la revocación de un nombre de dominio ya inscrito, con mayor razón pueden utilizarse en un conflicto en donde el nombre de dominio ni siquiera ha sido aún asignado.

³ Los postulados desarrollados en los apartados precedentes fueron expuestos por primera vez en el fallo arbitral «Inversiones Santa Elena S.A. v. Dap Products Inc.», sobre asignación del nombre de dominio <dap.cl>, de fecha 24 de enero de 2003.

⁴ Ello conforme al artículo 48 de la Ley 19.733 (D. Oficial 4/06/2001), el cual únicamente dejó vigente el art. 49 de la referida Ley Nº 16.643, el cual sanciona la publicación y circulación de mapas, cartas o esquemas geográficos que excluyan de los límites nacionales territorios pertenecientes a Chile o sobre los cuales éste tuviera reclamaciones pendientes.

⁵ Ciertamente que el conocimiento de causas criminales constituye una materia de arbitraje prohibido (art. 230 del Código Orgánico de Tribunales), pero la situación planteada tendría por objeto únicamente declarar la infracción a la norma de la RNCh en análisis, mas no responsabilidades penales.

⁶ Así, por ejemplo, en el art. 28 de la Ley Nº 19.496, que establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, se contemplan diversas figuras de publicidad falsa o engañosa, cuya aplicabilidad en la materia que nos ocupa, si bien difícil, no es del todo imposible. Igualmente, el art. 65 de la Ley Nº 18.045, sobre Mercado de Valores, dispone que «La *publicidad*, propaganda y difusión que por *cualquier medio* hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de valores, corporaciones de agentes de valores y cualquiera otras personas o entidades que participen en una emisión o colocación de valores, no podrán contener declaraciones, alusiones o representaciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión al público sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates, liquidez, garantías o cualquiera otras características de los valores de oferta pública o de sus emisores».

⁷ El contenido de este apartado precedente fue desarrollado por primera vez en el fallo arbitral «Estudios y Diseños de Gestión Limitada v. Arturo Ramírez Centurion», sobre revocación del nombre de dominio <edge.cl>, de fecha 5 de mayo de 2003.