Fallo por Arbitraje de Dominio

<COTO.CL>

- ROL 473 **-**

Santiago, veintitrés de junio de dos mil cinco

VISTO:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", por oficio OF04402, se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la revocación del nombre de dominio "COTO.CL", siendo partes **NEVADOS DE CABURGUA S.A.,** Rut 99.504.800-0, como actual titular del nombre de dominio en cuestión, con domicilio en calle Miraflores Nº 178, piso 22, Santiago y **CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A.**, Rut 96.786.540-0**,** como revocante, representado por el estudio jurídico BEUCHAT, BARROS Y PFENNIGER, con domicilio en Europa Nº 2035, Providencia, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Guardia Vieja 408, Providencia, en que se realizaría la audiencia de conciliación, el día 29 de diciembre de 2004, a las 11:40 horas, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada, según consta en autos a fojas 27 y siguientes.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistieron el abogado don JORGE ANDRÉS ALLENDE DESTUET, en representación del actual titular del nombre de dominio y el abogado don RODRIGO PUCCHI ZURITA, en representación del revocante, no hubo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, a fojas 33, el Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 10 días hábiles formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa, contados desde el 04 de enero de 2005, fecha en que se decretó abierto el período de planteamientos de mejor derecho.

QUINTO: Que, a fojas 4, rola la demanda de revocación, presentada por el abogado don RODRIGO PUCCHI ZURITA, en representación del revocante, CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S. A., ante Nic-Chile, con fecha 08 de octubre de 2004, quien señala que el nombre de dominio <COTO.CL>, debe serle transferido a su representado, fundamentando su petición en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I. ANTECEDENTES DE HECHO

a. Que, para comprender el presente litigio, resulta necesario considerar que su mandante, corresponde a uno de los agentes empresariales de mayor renombre y relevancia a nivel sudamericano y mundial. A través de su distintivo COTO, ofrece servicios en los más diversos mercados internacionales, pudiendo afirmar categóricamente que la expresión COTO corresponde a una expresión que debe

ser calificada de notoria y renombrada, siendo una empresa Argentina con mas de 30 años de historia. Fue en el año 1970 que don Alfredo Coto y su esposa fundaron la primera empresa Argentina que impulsó el sistema de venta directa productor-consumidor, y la primera en comercializar mensualmente 40.000 Kg. de carne por sucursal. En 1987, en la ciudad de Mar de Ajó se instaló el primer supermercado COTO, inaugurándose nuevas sucursales en Capital Federal y gran Buenos Aires. Ese año COTO llegó a tener el 27,6 % del mercado Capital y GBA, manteniéndose como la ceda Nº 1 en ventas por $m^{2.}$ Hoy en día COTO cuenta con 9 hipermercados, 87 supermercados, 3 centros comerciales, 3 frigoríficos de faena de vacunos y un centro de Distribución y Elaboración. Siendo la cadena de supermercados más grande e importante de Argentina. Que, como consecuencia de esta fuerte expansión, su mandante ha registrado el signo COTO en diversos países del mundo, contando con los siguientes registros:

1. Registro Nº 484.024, marca COTO (denominativa), que distingue servicios prestados por y relacionados con establecimientos que se encargan de procurar alimentos y bebidas preparadas para el consumo, en especial servicios de aprovisionamiento, abastecimiento y autoservicios, que están directamente referidos a alimentos y bebidas preparadas para el consumo, de la clase 42, concedido por el Departamento de Propiedad Industrial de Chile el 09 de Abril de 1997.

2. Registro Nº 484.025, marca COTO (denominativa), que distingue establecimiento comercial de venta de toda clase de artículos y productos, en las regiones V, VII y Región Metropolitana, concedido por el Departamento de Propiedad Industrial de Chile el 09 de Abril de 1997.

3. Registro Nº 570.231, marca COTO (denominativa), que distingue establecimiento comercial de venta de toda clase de productos, en todas las regiones de Chile a excepción de las regiones V, VII y Región Metropolitana, concedido por el Departamento de Propiedad Industrial de Chile el 16 de Junio de 2000.

4. Registro Nº 004451, marca COTO (denominativa), distintiva de la clase 35, concedida por la Oficina de Marcas de la República de Bolivia el 10 de Junio de 1998.

5. Registro Nº 004452, marca COTO (denominativa), distintiva de servicios de la clase 42, concedida por la Oficina de Marcas de la República de Bolivia el 01 de Julio de 1998.

6. Registro Nº 819434221, marca COTO (denominativa), distintiva de productos de la clase 38, concedida por la Oficina de Marcas de la República de Brasil el 30 de Marzo de 1999.

7. Registro Nº 819434213, marca COTO (denominativa), distintiva de servicios de la clase 40, concedida por la oficina de Marcas de la República de Brasil el 30 de Marzo de 1999.

8. Registro Nº 1546643, marca COTO (etiqueta), distintiva de productos de la clase 29, concedida por la oficina de Marcas de la República de China el 28 de Marzo de 2001.

9. Registro Nº 1499965, marca COTO (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 42, concedida por la oficina de Marcas de la República de China el 28 de Diciembre del 2000.

10. Registro Nº 4323-00, marca COTO (etiqueta), distintiva de productos de la clase 29, concedida por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) el 12 de Julio del 2000.

11. Registro Nº 1402-00, marca COTO (etiqueta), distintiva de servicios de clase 35, concedida por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) el 29 de Junio del 2000.

12. Registro Nº 1403-00, marca COTO (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 42, concedida por el Instituto Ecuatoriano de a Propiedad Intelectual (EIPI) el 29 de Junio de 2000.

13. Registro Nº 99 67.362, marca COTO (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 42, concedida el 31 de Marzo del 2000 y mediante resolución Nº 07200 por la Superintendencia de Industria y Comercio en la ciudad de Santafé de Bogota, Colombia.

14. Registro Nº 001326966, marca COTO (etiqueta), distintiva de productos de la clase 29 y servicios de las clases 35 y 42, concedida por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) Madrid, España el 15 de Julio de 2002.

15. Registro Nº 2266037, marca COTO (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 41, concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas el 20 de Noviembre del 2000.

16. Registros Nº 13231 y Nº 13232, marca COTO (etiqueta), distintiva de servicios de las clases 35 y 42 y productos de la clase 29, concedida por el Departamento de Propiedad Intelectual de Hong Kong el 15 de Octubre de 1999.

17. Registro Nº 131045, marca COTO (etiqueta), distintiva de productos de la clase 29, concedida por la Oficina de Marcas de Israel el 06 de Diciembre del 2000.

18. Registro Nº 131046, marca COTO (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 35, concedida por la Oficina de Marcas de Israel el 06 de Diciembre del 2000.

19. Registro Nº 131047, marca COTO (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 42, concedida por la Oficina de Marcas de Israel el 06 de Diciembre del 2000.

20. Registro Nº 643099, marca COTO (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 35, concedida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 27 de Septiembre de 1999.

21. Registro Nº 213557, marca COTO (denominativa), distintiva de servicios de la clase 35, concedida por el Ministerio de Industria y Comercio, Dirección de la Propiedad Industrial de la República del Paraguay el 18 de Mayo de 1999.

22. Registro Nº 192576, marca COTO (denominativa), distintiva de servicios de la clase 42, concedida por el Ministerio de Industria y Comercio, Dirección de la Propiedad Industrial de la República del Paraguay el 28 de Mayo de 1997.

23. Registro Nº 00060191, marca COTO (etiqueta), distintiva de productos de la clase 29, concedida por Registro de la Propiedad Industrial, República del Perú el 30 de Diciembre de 1999.

24. Registro Nº 00019954, marca COTO (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 42, concedida por el Registro de la Propiedad Industrial, República del Perú el 30 de Diciembre de 1999.

25. Registro Nº 00019955, marca COTO (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 35, concedida por el registro de la Propiedad Industrial, República del Perú el 30 de Diciembre de 1999.

26. Registro Nº Bor11714, marca COTO (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 42, concedida por la Oficina de Marcas de Indonesia el 09 de Diciembre de 1999.

27. Registro Nº Bor11715, marca COTO (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 35, concedida por la Oficinas de Marcas de Indonesia el 9 de Diciembre de 1999.

28. Registro Nº 00140811, marca COTO (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 35, concedida por la Oficinas de Marcas de Taiwán el 1 de Abril de 2001.

29. Registro Nº 00143701, marca COTO (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 42, concedida por la Oficina de Marcas de Taiwán el 1 de Abril de 2001.

30. Registro Nº 286.439, marca COTO (denominativa), distintiva de servicios de la clases 35 y 42, concedida por la Oficina de Marcas de la República del Uruguay el 14 de Mayo de 1998.

31. Registro Nº 1.588.833, marca COTO S.A. (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 42, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 18 de Enero de 1996.

32. Registro Nº 1.596.543, marca COTO, distintiva de productos de la clase 23, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Abril de 1996.

33. Registro Nº 1.596.813, marca COTO, distintiva de productos de la clase 4, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Abril de 1996

34. Registro Nº 1.596.820, marca COTO, distintiva de productos de la clase 6, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Abril de 1996.

35. Registro Nº 1.596.822, marca COTO, distintiva de productos de la clase 6, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Abril de 1996.

36. Registro Nº 1.596.824, marca COTO, distintiva de productos de la clase 8, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Abril de 1996.

37. Registro Nº 1.596.825, marca COTO, distintiva de productos de la clase 12, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Abril de 1996.

38. Registro Nº 1.596.826, marca COTO, distintiva de productos de la clase 11, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Abril de 1996.

39. Registro Nº 1.596.830, marca COTO, distintiva de productos de la clase 13, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Abril de 1996.

40. Registro Nº 1.596.831, marca COTO, distintiva de productos de la clase 14, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Abril de 1996.

41. Registro Nº 1.596.835, marca COTO, distintiva de productos de la clase 17, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Abril de 1996.

42. Registro Nº 1.596.837, marca COTO, distintiva de productos de la clase 19, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Abril de 1996.

43. Registro Nº 1.596.839, marca COTO, distintiva de productos de la clase 20, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Abril de 1996.

44. Registro Nº 1.596.841, marca COTO, distintiva de productos de la clase 22, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Abril de 1996.

45. Registro Nº 1.596.845, marca COTO, distintiva de productos de la clase 24, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Abril de 1996.

46. Registro Nº 1.596.847, marca COTO, distintiva de productos de la clase 26, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Abril de 1996.

47. Registro Nº 1.596.849, marca COTO, distintiva de productos de la clase 27, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Abril de 1996.

48. Registro Nº 1.596.850, marca COTO, distintiva de productos de la clase 36, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Abril de 1996.

49. Registro Nº 1.596.852, marca COTO, distintiva de productos de la clase 37, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Abril de 1996.

50. Registro Nº 1.596.854, marca COTO, distintiva de productos de la clase 38, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Abril de 1996.

51. Registro Nº 1.596.856, marca COTO, distintiva de productos de la clase 39, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Abril de 1996.

52. Registro Nº 1.596.858, marca COTO, distintiva de productos de la clase 41, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Abril de 1996.

53. Registro Nº 1.597.059, marca COTO, distintiva de productos de la clase 2, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 23 de Abril de 1996.

54. Registro Nº 1.642.662, marca FONO COTO (etiqueta), distintiva de productos de la clase 38, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 27 de Agosto de 1997.

55. Registro Nº 1.652.304, marca COTO, distintiva de servicios de la clase 40, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 3 de Diciembre de 1997.

56. Registro Nº 1.652.306, marca COTO, distintiva de productos de la clase 32, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 3 de Diciembre de 1997.

57. Registro Nº 1.660.165, marca COTO, distintiva de productos de la clase 9, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 11 de Marzo de 1998.

58. Registro Nº 1.660.166, marca COTO, distintiva de productoss de la clase 10, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 11 de Marzo de 1998.

59. Registro Nº 1.660.167, marca COTO, distintiva de productos de la clase 16, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 11 de Marzo de 1998.

60. Registro Nº 1.660.168, marca COTO, distintiva de productos de la clase 21, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 11 de Marzo de 1998.

61. Registro Nº 1.660.169, marca COTO, distintiva de productos de la clase 25, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 11 de Marzo de 1998.

62. Registro Nº 1.660.170, marca COTO, distintiva de productos de la clase 28, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 11 de Marzo de 1998.

63. Registro Nº 1.660.171, marca COTO, distintiva de productos de la clase 34, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 11 de Marzo de 1998.

64. Registro Nº 1.660.172, marca COTO, distintiva de servicios de la clase 35, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 11 de Marzo de 1998.

65. Registro Nº 1.660.173, marca COTO, distintiva de servicios de la clase 42, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 11 de Marzo de 1998.

66. Registro Nº 1.664.174, marca COTO, distintiva de productos de la clase 33, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 06 de Abril de 1998.

67. Registro Nº 1.673.636, marca CARNICERÍAS INTEGRADAS COTO S.A., distintiva de productos de la clase 29, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 06 de Julio de 1998.

68. Registro Nº 1.678.625, marca COTO UNA EMPRESA ARGENTINA (etiqueta), distintiva de productos de la clase 5, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 10 de Agosto de 1998.

69. Registro Nº 1.678.626, marca COTO UNA EMPRESA ARGENTINA (etiqueta), distintiva de productos de la clase 29, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 10 de Agosto de 1998.

70. Registro Nº 1.678.627, marca COTO UNA EMPRESA ARGENTINA (etiqueta), distintiva de productos de la clase 31, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 10 de Agosto de 1998.

71. Registro Nº 1.678.628, marca COTO UNA EMPRESA ARGENTINA (etiqueta), distintiva de productos de la clase 32, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 10 de Agosto de 1998.

72. Registro Nº 1.679.310, marca COTO S.A. (etiqueta), distintiva de productos de la clase 38, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 11 de Agosto de 1998.

73. Registro Nº 1.679.312, marca COTO S.A. (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 41, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 11 de Agosto de 1998.

74. Registro Nº 1.679.523, marca COTO S.A. (etiqueta), distintiva de productos de la clase 36, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 12 de Agosto de 1998.

75. Registro Nº 1.708.770, marca CARNICERIAS INTEGRADAS COTO S.R.L. (etiqueta), distintiva de productos de la clase 29, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 07 de Diciembre de 1998.

76. Registro Nº 1.742.940, marca COTO PREMIA, distintiva de productos de la clase 26, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 17 de Enero de 2000.

77. Registro Nº 1.742.941, marca COTO PREMIA, distintiva de servicios de la clase 35, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 17 de Enero de 2000.

78. Registro Nº 1.742.942, marca COTO PREMIA, distintiva de servicios de la clase 42, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 17 de Enero de 2000.

79. Registro Nº 1.765.392, marca COTO UNA EMPRESA ARGENTINA (etiqueta), distintiva de productos de la clase 33, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 16 de Abril de 2001.

80. Registro Nº 1.786.130, marca COTO AHORRO, distintiva de servicios de la clase 42, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 10 de Mayo de 2001.

81. Registro Nº 1.786.131, marca COTO AHORRO, distintiva de servicios de la clase 38, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 10 de Mayo de 2001.

82. Registro Nº 1.786.132, marca COTO AHORRO, distintiva de servicios de la clase 41, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 10 de Mayo de 2001.

83. Registro Nº 1.786.134, marca COTO AHORRO, distintiva de productos de la clase 35, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 10 de Mayo de 2001.

84. Registro Nº 1.806.165, marca COTO S.A. (etiqueta), distintiva de productos de la clase 37, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 17 de Agosto de 2001.

85. Registro Nº 1.826.033, marca COTO (etiqueta), distintiva de productos de la clase 29, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 11 de Octubre de 2001.

86. Registro Nº 1.826.034, marca COTO (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 35, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 11 de Octubre de 2001.

87. Registro Nº 1.826.035, marca COTO (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 42, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 11 de Octubre de 2001.

88. Registro Nº 1.836.018, marca CIC COTO S.A. (etiqueta), distintiva de productos de la clase 29, renovación del registro Nº 1.366.133, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 26 de Marzo de 2002.

89. Registro Nº 1.836.043, ETIQUETA, distintiva de productos de la clase 30, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 18 de Octubre de 2001.

90. Registro Nº 1.836.044, ETIQUETA, distintiva de productos de la clase 31, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 18 de Octubre de 2001.

91. Registro Nº 1.836.045, ETIQUETA, distintiva de productos de la clase 32, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 18 de Octubre de 2001.

92. Registro Nº 1.836.046, ETIQUETA, distintiva de productos de la clase 33, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 18 de Octubre de 2001.

93. Registro Nº 1.836.047, ETIQUETA, distintiva de servicios de la clase 42, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 18 de Octubre de 2001.

94. Registro Nº 1.836.048, ETIQUETA, distintiva de productos de la clase 29, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 18 de Octubre de 2001.

95. Registro Nº 1.836.049, ETIQUETA, distintiva de productos de la clase 16, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 05 de Noviembre de 2001.

96. Registro Nº 1.836.050, ETIQUETA, distintiva de productos de la clase 05, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 05 de Noviembre de 2001.

97. Registro Nº 1.836.051, CARNICERIAS INTEGRADAS COTO (etiqueta), distintiva de productos de la clase 16, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 22 de Octubre de de 2001.

98. Registro Nº 1.836.052, CARNICERIAS INTEGRADAS COTO, distintiva de productos de la clase 12, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 18 de Octubre de 2001.

99. Registro Nº 1.836.054, CARNICERIAS INTEGRADAS COTO S.A., distintiva de productos de la clase 31, renovación del registro Nº 1.258.060, concedido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 13 de Agosto de 2002.

100. Registro Nº 1.846.835, COTO (etiqueta), distintiva de productos de la clase 29, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 18 de Diciembre de 2001.

101. Registro Nº 1.846.836, COTO (etiqueta), distintiva de productos de la clase 30, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 18 de Diciembre de 2001.

102. Registro Nº 1.846.837, COTO (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 35, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 18 de Diciembre de 2001.

103. Registro Nº 1.846.838, COTO (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 42, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 18 de Diciembre de 2001.

104. Registro Nº 1.856.407, COTO (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 39, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 03 de Abril de 2002.

105. Registro Nº 1.856.408, COTO BUS (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 39, concedida por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, República Argentina el 03 de Abril de 2002.

Entre otras las que suman más de 138 registros en diversos países del mundo, además fueron adquiridos registros a la quiebra de FRIFORÍFICO DE MINGUILLON S.A.: Registro Nº 1.278.454, COTO, clase 01, República Argentina el 28 de Febrero de 1997; Registro Nº 1.278.455, COTO, distintiva de productos de la clase 05, República Argentina el 28 de Febrero de 1997; Registro Nº 1.278.456, COTO, distintiva de productos de la clase 18, República Argentina el 28 de Febrero de 1997; Registro Nº 1.453.108, COTO, distintiva de productos de la clase 01, República Argentina el 28 de Febrero de 1997; Registro Nº 1.453.109, COTO, distintiva de productos de la clase 05, República Argentina el 28 de Febrero de 1997; Registro Nº 1.453.110, COTO, distintiva de productos de la clase 18, República Argentina el 28 de Febrero de 1997; Registro Nº 1.453.111, COTO, distintiva de productos de la clase 29, República Argentina el 28 de Febrero de 1997; Registro Nº 1.453.113, COTO, distintiva de productos de la clase 31, República Argentina el 28 de Febrero de 1997; y Registro Nº 1.445.266, COTO, distintiva de productos de la clase 29, República Argentina el 28 de Febrero de 1997.

b. Que, este cúmulo de registros deja en clara evidencia que la marca Coto se ha posicionado como un distintivo a nivel mundial.

II. ANTECEDENTES DE DERECHO

a. Que, a la vista de estos antecedentes de hecho es claro que su representada pretenda obtener la revocación del nombre de dominio COTO, y ello es consecuencia de las normas que existen al respecto en la Reglamentación de NIC CHILE, que el artículo 20 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL -en adelante "REGLAMENTO NIC CHILE"- establece quienes pueden solicitar la revocación de un nombre de dominio. Por su parte, el artículo 22 del Reglamento NIC Chile regula las causales que debe esgrimir el reclamante al momento de solicitar la revocación de un nombre de dominio, respecto a lo cual cabe señalar:

1. En cuanto a la letra a), esto es que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicios sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido, de los antecedentes aportados, es claro que su mandante tiene un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresión coto. Esta afirmación emana no solo del hecho de que su mandante sea titular marcario de dicha expresión en nuestro país, sino por el hecho que la marca COTO se encuentra registrada en diversos países del mundo, de lo cual es claro que este signo debe ser calificado de famoso o notorio.
2. En relación a que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, NEVADOS DEL CABURGA S.A., no tiene derecho alguno sobre la expresión COTO, y dada la relevancia del término COTO, el asignatario debe haber estado en conocimiento de su existencia al momento de registrarlo y –agrega- a la presente demanda se acompaña una certificación notarial, por la cual se acredita que el asignatario no usa, ni tiene activo el sitio web, de lo cual se colige que no existe un interés real en el mismo.
3. Respecto a que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe, el artículo 22 señaló una serie de circunstancias, que sirven para evidenciar la mala fe. Dichas circunstancias, tal como lo señala la misma norma no son taxativas, razón por la cual es útil analizar la evolución jurisprudencial que ha tenido dicha norma. En primer término es claro que la buena fe es un concepto que trasciende al derecho, enarbolándose como uno de los principios informadores del mismo. La única definición que existe al respecto, está señalada en el Código Civil con ocasión de la posesión. El artículo 706 señala que *"es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio."* En materia de nombre de dominio y con ocasión de demandas de revocación, la línea interpretativa tiende a complementarla con el concepto de *"prudencia y equidad"* que inspira a los árbitros arbitradores, que conocen estos asuntos. Pues bien, a la luz de ello, se tiende a considerar que la fama y notoriedad de un signo permite colegir o dar por configurada la exigencia de este requisito, toda vez que para una persona normalmente informada, evidentemente apropiarse de un signo famoso, representa un acto que debió, al menos, haber sido representado al tiempo de su solicitud.

b. Acompaña fallos de los siguientes árbitros:

- El árbitro LUIS FELIPE CLARO SWINBURN señaló en sentencia de revocación del nombre de dominio "pesquerapalacios.cl", el 12 de abril del año en curso que: *"Existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquellas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas en un mercado particular para identificar un bien o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas y no solo como localizadores de direcciones IP".*

- El árbitro ANDRÉS ECHEVERRÍA BUNSTER, en sentencia de revocación del dominio perlea.cl, señaló el 12 de mayo del año en curso que: XII. "*El artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del dominio CL, establece dos causales alternativas para la revocación de un nombre de dominio, a saber: que la inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. De acuerdo con la misma norma, se considera abusiva una inscripción cuando se cumplen las tres condiciones que en ella se indican. Sin embargo, la misma norma no establece las circunstancias en las cuales se considera que una inscripción ha sido realizada de mala fe sino, solamente, se señala con carácter meramente enunciativo y no taxativo, una serie de circunstancias que son indicativas de mala fe; así como otras que permitirían evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe. En consecuencia, las causales que constituye la mala fe en la presentación de una solicitud de inscripción de nombre de dominio, no se encuentran taxativamente enumeradas en el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en consecuencia corresponde al sentenciador determinar si de las circunstancias que han sido puestas en su conocimiento y acreditadas en el expediente, se puede concluir o no tal conducta. XIII. La mala fe, de acuerdo con la definición que proporciona el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es la "malicia o temeridad con que se hace una cosa o se posee o detenta algún bien". XIV. Habida consideración que el registro de marcas en Chile es una entidad que ofrece información pública accesible incluso vía Internet, no cabe sino concluir que si un tercero solicita la inscripción a su nombre como nombre de dominio, de una marca comercial registrada por otro, ha actuado con malicia o temeridad tanto en el acto de solicitar el registro, como al poseer o detentar el dominio inscrito a su nombre*".

c. Que, la mala fe que se requiere para la configuración de la causal de la abusividad debe ser analizada en función de las circunstancias del caso determinado de lo cual derivan las siguientes circunstancias que avalan la mala fe en la presente situación:

1. Que la sociedad NEVADOS DEL CABURGA S.A., asignataria del nombre de dominio coto.cl, no es propietaria de ningún registro de marca ni de otro derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio coto.cl, que esta circunstancias se evidencia realizando una simple búsqueda de la marca COTO, en todas la clases de la Clasificación Internacional, a través de la página de Internet del Departamento de Propiedad Industrial de Chile -www.dpi.cl-. Esta búsqueda arroja como resultado tres registros – Nº 484.024, Nº 484.025 y Nº 570.231 – los cuales son de propiedad de su representada.
2. Que la sociedad NEVADOS EL CABURGA S.A. tampoco es conocida en el mercado como "COTO", por tanto no podría alegar que esta registrando como nombre de dominio un nombre con el cual es reconocida.
3. Que de la certificación notarial que se acompaña se acredita que la página web www.coto.cl no está activada, razón por la cual concurre una ciberocupación en torno a un término renombrado y reconocido.

d. Que, es claro que al momento de solicitar el registro del nombre de dominio coto.cl, el solicitante, tenía pleno conocimiento de la existencia de la empresa COTO, y por lo tanto, no solo tenía conocimiento de la existencia de la marca COTO para distinguir servicios relacionados con la venta productos, sino que actuó de manera oportunista, pretendiendo aprovecharse con fines de lucro de la fama y prestigio de su mandante creando confusión en el mercado.

e. Finalmente, de acuerdo a los argumentos señalados y las normas legales pertinentes, solicita tener por interpuesta solicitud de revocación del registro del nombre de dominio coto.cl, en contra de NEVADOS DEL CABURGA S.A., representada

para estos efectos por don JORGE ALLENDE, con el fin de que sea asignado a su mandante.

f. Que, para probar sus asertos la parte revocante acompaña los siguientes documentos, con citación y en parte de prueba:

Registro Nº 484.024, marca COTO, clase 42, Registro Nº 484.025, marca COTO, 09 de Abril de 1997; Registro Nº 570.231, marca COTO, 16 de Junio de 2000; Registro Nº 004451, marca COTO, clase 35, República de Bolivia, 10 de Junio de 1998; Registro Nº 004452, marca COTO, clase 42, República de Bolivia, 01 de Julio de 1998; Registro Nº 819434221, marca COTO República de Brasil, 30 de Marzo de 1999; Registro Nº 819434213, marca COTO clase 40, República de Brasil, 30 de Marzo de 1999; Registro Nº 1546643, marca COTO, clase 29, República de China; Registro Nº 1499965, marca COTO, clase 42, República de China; Registro Nº 4323-00, marca COTO (etiqueta), clase 29, concedida por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI); Registro Nº 1402-00, marca COTO (etiqueta), clase 35, concedida por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI); Registro Nº 1403-00, marca COTO (etiqueta), clase 42, Instituto Ecuatoriano de a Propiedad Intelectual (EIPI); Registro Nº 99 67.362, marca COTO (etiqueta), clase 42, Colombia; Registro Nº 001326966, marca COTO (etiqueta), clase 29 y servicios de las clases 35 y 42, España; Registro Nº 2266037, marca COTO (etiqueta), clase 41, España; Registros Nº 13231 y Nº 13232, marca COTO (etiqueta), distintiva de servicios de las clases 35 y 42 y productos de la clase 29, Hong Kong; Registro Nº 131045, marca COTO (etiqueta), clase 29, Israel; Registro Nº 131046, marca COTO (etiqueta), clase 35, Israel; Registro Nº 131047, marca COTO (etiqueta), clase 42, de Israel; Registro Nº 643099, marca COTO (etiqueta), distintiva de servicios de la clase 35, concedida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el 27 de Septiembre de 1999. Totalizando más de 145 registros marcarios COTO o que contienen la expresión COTO inscritos en diversos países del mundo y en diversas clases.

- Copia del poder otorgado por COTO, CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A.

- Copia del fallo pronunciado por el árbitro Andrés Echeverría Bunster, en revocación de dominio "PERLEA.CL".

- Copia del fallo pronunciado por el árbitro LUIS FELIPE CLARO en revocación del nombre de domino "PESQUERAPALACIOS.CL".

- Certificación notarial que acredita el hecho que el sitio web WWW.COTO.CL no se encuentra activo.

Finalmente solicita una inspección al sitio web www.coto.com.ar.

SEXTO: Que, a fojas 34, con fecha 19 de enero de 2005, don JORGE ALLENDE ZAÑARTU, en representación del actual titular del nombre de dominio en cuestión, presenta escrito solicitando que la solicitud de revocación presentada por el revocante sea rechazada en todas sus partes, por los argumentos de hecho y de derecho que pueden resumirse en los siguientes:

I. **ARGUMENTOS DE HECHO**:

a. Que, la sociedad NEVADOS DEL CABURGUA S.A. cuyo giro es la realización de actividades cinegéticas, fue constituida por escritura pública de fecha 11 de julio de 2002, ha desarrollado el proyecto "COTO DE CAZA EL CERCÓN" en la IX Región de

Chile. Dicho proyecto constituye una expansión de la actividad económica de los socios capitalistas españoles y chilenos de dicha sociedad, quienes han creado y administran diversos complejos dedicados a actividades cinegéticas y de pesca deportiva tanto en Europa como en otros países de Sudamérica.

b. Que, como parte de la implementación del coto de caza que desarrolla en Chile, su representada adquirió tres predios colindantes en el sector de TRAFAMPULLI ALTO, COMUNA DE CUNCO, IX región, e invirtió en todo lo necesario para llevar a cabo el proyecto de coto de caza y pesca mencionado, entre lo cual se incluye el cierre perimetral, con vallado cinegético energizado, de 950 hectáreas, el estudio de las normas ambientales aplicables al proyecto, la obtención de todos los permisos y autorizaciones necesarios para llevar a cabo la actividad, la construcción de un *"lodge"* para albergar a los cazadores y pescadores, la construcción de una laguna artificial, trabajos en el cauce del RÍO TRAFAMPULLI que atraviesa el predio en que se desarrolla el proyecto, además de la compra y crianza de especies animales como el jabalí y el ciervo rojo, todo lo cual consta de los documentos acompañados a esta presentación.

c. Que, en consideración al hecho de que el público objetivo de los cotos de caza como el desarrollado por su representada es más bien extranjero, lo cual se debe tanto al mayor auge que tiene tal actividad en países europeos y Estados Unidos, así como al alto costo asociado a la actividad, el cual bordea los 7500 dólares promedio por animal cazado, NEVADOS DEL CABURGUA S. A. decidió publicitar su proyecto por medio de Internet, para lo cual procedió a implementar un sitio web y a registrar los nombres de dominio que a su juicio lograrían una mayor cantidad de visitas a él por el público objetivo. Ello sin perjuicio de que la caza mayor es una actividad de gran desarrollo en países sudamericanos como Argentina y que se empieza también a desarrollar en Chile.

d. Que, su representada registró con fecha 8 de mayo de 2004 los nombres de dominio *"coto.cl"* y *"cercón.cl"*, con el fin exclusivo de publicitar el proyecto del coto de caza desarrollado por ella, de buena fe y sin tener conocimiento alguno de la existencia de terceros que pudiesen arrogarse mejor derecho sobre ellos. El último de estos nombres de dominio, a saber, "CERCÓN.CL" fue elegido en consideración a que es este el nombre del predio en el cual se desarrolla el coto de caza en cuestión. A su turno, el nombre de dominio "coto.cl" fue elegido por su clara significación de "terreno acotado" según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Por esta misma consideración, la denominación "coto" no fue registrada como marca comercial dada su connotación genérica según lo dispuesto por la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, norma a la que nos referiremos al analizar las consideraciones de derecho.

e. Que, con posterioridad al registro, NEVADOS DEL CABURGUA S.A. encargó la implementación de una página web publicitaria de su proyecto, la cual ha sufrido diversas modificaciones y mejoras desde el inicio de su desarrollo hasta la fecha, quedando definitivamente publicada en Internet con fecha 15 de diciembre de 2004 y cuyo contenido puede ser revisado mediante la visita al sitio www.coto.cl.

f. Que, es evidente que la expresión "COTO" está referida a un coto de caza o a un coto de pesca, de manera que lo que pretende mi representada es publicitar legítimamente sus actividades de pesca y caza.

g. Que, más de 5 meses después del registro del nombre de dominio en cuestión por parte de su representada, la sociedad CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A., domiciliada en Argentina, presentó ante NIC Chile solicitud de revocación de dicho nombre de dominio. A juicio de esta parte, lo anterior constituye un intento

ilegítimo de despojar a NEVADOS DEL CABURGUA S.A. del nombre de dominio que registró legal y oportunamente y que utiliza cumpliendo con toda la normativa legal aplicable, tanto en lo que se refiere al derecho marcario como a la Reglamentación de para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, en concordancia además con los principios de nuestro ordenamiento jurídico como la buena fe.

h. Que, debido a las particulares reglas de procedimiento fijadas en el comparendo llevado a cabo al efecto, su parte no conoce aún los fundamentos de hecho y de derecho en que el revocante basa su pretensión, debiendo suponer que se trata de arrastrar al legítimo titular de un nombre de dominio a juicio, sosteniendo que la demandante detentaría y utilizaría en otros países marcas comerciales registras que contienen la expresión "coto". Que dicha consideración no puede bastar a la revocante para arrogarse mejor derecho sobre el nombre de dominio objeto de esta disputa. La opinión contraria significaría legitimar y consolidar el abuso que significa intentar despojar a quien legítimamente detenta la titularidad de un nombre de dominio, los cuales si bien tienen, como ha dicho la doctrina, un grado de conexión con el derecho marcario, constituyen un bien jurídico de naturaleza distinta y que por lo mismo forman parte de registros absolutamente independientes.

i. Que, su representada se ha visto obligada a tener que soportar los costos y molestias de un juicio cuya causa única es el intento extemporáneo de la revocante de arrebatarle la legítima titularidad que ella detenta sobre el nombre de dominio en cuestión, pretensión de suyo abusivo que debe ser desestimada, manteniendo la asignación del nombre de dominio COTO.CL en en quien de buena fe y legítimamente lo detenta, a saber, NEVADOS DEL CABURGUA S.A.

II. **ANTECEDENTES DE DERECHO**:

a. Que, la institución de la revocación de la asignación de nombres de dominio fue concebida como solución al problema de la práctica del *cybersquatting* o *ciberocupación*. Según el Profesor RICARDO SANDOVAL LOPEZ, esta práctica consiste en *"apropiarse a sabiendas y con fines de lucro de una marca comercial ajena, lo que se logra registrando nombres de dominio idénticos o muy similares a las marcas registradas, con el fin de cederlos a un tercero o al titular de la misma marca apropiada"* (Sandoval Lopez, Ricardo, "Derecho del Comercio Electrónico", Editorial Jurídica de Chile, año 2003, pp. 169).

b. Que, no cabe duda de que lo que ha hecho su representada se aparta completamente de la práctica recién descrita, ya que ha registrado un nombre de dominio: **1.** de buena fe, **2.** sin saber que puede existir una marca registrada idéntica o similar debido a que su titular no ha realizado actividades comerciales utilizándola y que por su carácter de genérica podría no encontrarse inscrita, **3.** con un interés legítimo, cual es el de publicitar un proyecto comercial, y **4.** sin el fin de venderla sino que de utilizarla mediante la implementación de un sitio web publicitario y conexo con el giro social de su actual propietaria.

c. Que, la importancia del asunto que ha sido sometido al conocimiento del Señor Árbitro es más alta de la que podría observarse a primera vista. En efecto, se encuentran aquí en disputa distintos bienes jurídicos que nuestro ordenamiento protege con ahínco, a saber, la libertad de emprender y la libre competencia. Deberá el Señor Árbitro determinar si la sola detentación de una marca comercial casi inutilizada por parte de la revocante, da pie para coartar la libertad de emprender y de desarrollar cualquier actividad económica de mi representada que ampara nuestra Constitución en relación al Orden Público Económico, teniendo en cuenta que las actividades de la revocante son, hasta donde

sabemos, absolutamente distintas a las que intenta desarrollar NEVADOS DEL CABURGUA S.A. acorde con la legislación aplicable.

d. La reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL establece en su artículo 22 las causales para que prospere una solicitud de revocación, respecto de lo cual ésta parte comparte el criterio que el Señor Árbitro ha expresado en otros fallos sobre revocación de nombres de dominio -fallo de revocación americanexpress.cl- en relación a que la disposición del inciso primero del artículo 22 recién citado contiene, desde el punto de vista lógico, un juicio disyuntivo, por lo que cabe concluir que las causales de revocación son **i)** el que su inscripción sea abusiva, o bien, **ii)** que esta haya sido realizada de mala fe.

e. Que, la inscripción del nombre de dominio "COTO.CL" por parte de NEVADOS DEL CABURGUA S.A. no es abusiva porque no se cumplen los tres requisitos copulativos que establece el artículo 22 ya citado de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL. En efecto, si bien es cierto que la revocante tiene registrado una marca comercial similar al nombre de dominio en cuestión, está claro que no es notoria y públicamente reconocida por ella. No cabe duda de que la marca "coto" no es renombrada ni famosa por lo cual no puede pretender la revocante tachar de abusiva la inscripción de un nombre de dominio hecha por mi representada de la expresión "coto" debido a que existía como marca comercial si es que ella no se había utilizado al menos públicamente.

f. Que, su representada tiene legítimo interés en el nombre de dominio en cuestión, dada la utilidad que este representa para publicitar precisamente el "coto" de caza que desarrolla en consideración al carácter genérico de la expresión, la cual, sin duda, atrae un mayor número de visitantes al sitio web. Lo anterior, descarta la configuración del segundo requisito copulativo que establece la letra b) del artículo 22 del Reglamento.

g. Que, la letra c) del artículo 22 exige que el nombre de dominio se hubiese registrado y se utilice de mala fe. Tal como ya ha señalado el Tribunal en otros fallos sobre la materia, este requisito copulativo exigido para que se configure la causal de revocación "inscripción abusiva" es el mismo que daría origen a la causal de revocación "inscripción de mala fe", por lo cual la inexistencia del primero trae aparejada la inexistencia de la segunda causal de revocación.

h. Que, la propia Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL establece en su artículo 22 algunas circunstancias que de tener lugar servirían para acreditar la mala fe del asignatario del dominio objetado, ninguna de dichas circunstancias se da en el caso de autos, ya que la buena fe se presume y, además, la buena fe con que ha actuado su representada es manifiesta.

i. Que, no existe por parte de su representada el ánimo de vender o ceder el nombre de dominio en cuestión ni a la revocante ni a ninguna otra persona, sea o no competidora de la misma. Por el contrario, está utilizando la expresión "coto" en una página web que promociona su giro social, habiéndose establecido ya numerosos contactos con interesados en hacer uso de las instalaciones y servicios del "coto", de forma tal que la revocación que pretende la contraria le causa graves perjuicios a su parte, los cuales se verían tremendamente incrementados en el caso de que se accediese a la revocación solicitada.

j. Que, Nevados del Caburgua S.A. no ha tenido la intención de impedir que la revocante refleje la marca de la que es titular. Los giros y negocios de ambas

partes son absolutamente distintos por lo cual mal podría beneficiarse su representada de que la revocante no de a conocer su marca.

k. Que, NEVADOS DEL CABURGUA S.A. no ha tenido la intención de perturbar en forma alguna los negocios de la revocante, primeramente, porque no tenía noticias de que ella funcionara en Chile y luego, porque los giros de ambas partes son tan diversos que el buen o mal desenvolvimiento de una no afecta a la otra. Ello puede ser fácilmente comprobado por el Señor Árbitro visitando la página web www.coto.cl.

l. Que, la buena fe con que ha actuado su representada tanto en lo que dice relación con la inscripción del nombre de dominio "COTO.CL" como a lo referido a su utilización es manifiesta. Al registrar el nombre de dominio lo hizo **i)** con un interés legítimo, cual es el de publicitar su actividad económica, y **ii)** sin conocimiento de derechos de terceros que pudieren verse afectados por dicho registro, ya que no era posible prever la existencia de la marca comercial "coto", la que por lo demás, de existir a nombre de la revocante, sería para desarrollar actividades enteramente diferentes a las de mi representada. En cuanto a la utilización, el Señor Árbitro puede comprobar que el sitio web www.coto.cl desarrollado por su representada difiere absolutamente del giro de la revocante, razón por la cual no existe competencia entre ellas y por tanto no habría de afectarle más allá del hecho de no tener la titularidad del nombre de dominio.

m. Que, en este mismo sentido, la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, en su artículo 22, establece tres circunstancias que sirven para evidenciar la buena fe del asignatario del nombre de dominio en cuestión, las cuales tienen lugar en el caso de autos, toda vez que, NEVADOS DEL CABURGUA S.A. comenzó a hacer preparaciones para utilizar el nombre de dominio "coto.cl", registrado el 8 de mayo de 2004, poco tiempo después de dicho registro, encargando el diseño gráfico de dicho sitio y reuniendo el material necesario para su preparación. Con fecha 15 de diciembre de 2004 el sitio web www.coto.cl fue publicado en Internet. NEVADOS DEL CABURGUA S.A., así como cualquier otro coto de caza, es conocido por la expresión "coto", dado que ella es genérica. Por la misma razón, su representada no detenta marcas comerciales que incluyan dicha denominación, ya que no puede ser objeto de protección jurídica en virtud de la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial. Que no se pretende confundir a los consumidores, ya que el público objetivo de su negocio difiere drásticamente del de la revocante. En cuanto al legítimo uso del nombre de dominio, esta parte concuerda plenamente con lo señalado por el Señor Árbitro en el fallo sobre la revocación del nombre de dominio americanexpress.cl, que si el asignatario del nombre de dominio no tiene interés de ganar dinero con él, entonces puede llevar a cabo su fin utilizando otros nombres de dominio que pueden ser más o menos apropiados pero que no generan controversia. NEVADOS DEL CABURGUA S.A. sí tiene un interés comercial en el nombre de dominio en cuestión, hecho que se ve avalado por la gran inversión que ha hecho en el desarrollo del coto de caza que pretende publicitar a través de la página www.coto.cl.

n. Que, la expresión "coto" es genérica y su significado, según la Real Academia de la Lengua Española es "terreno acotado". Ahora, dicha expresión no puede ser objeto de protección jurídica y por tanto respecto de ella no cabe el derecho exclusivo y excluyente que caracteriza a las marcas comerciales, todo ello en virtud de lo dispuesto en la letra e) del artículo 20 de la Ley 19.039 sobre Propiedad industrial, que establece: *"No pueden registrase como marcas: e) Las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta*

clase de productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter de novedad o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse". Este carácter genérico de la denominación "coto" es el elemento que impide su registro como marca comercial por parte de mi representada, pero nada obsta a que pueda ser utilizado como nombre de dominio. En efecto, el carácter genérico del término es una ventaja en lo que a publicidad se refiere, ya que lo que su representada busca es justamente que la mayor cantidad de potenciales consumidores de sus servicios visiten su página web buscando lo que la expresión genérica de su nombre de dominio denota, esto es, un coto (de caza), por lo que, aún si la revocante hubiese inscrito la marca "coto", ello no da pie para que extienda el derecho de uso exclusivo y excluyente que sobre ella detenta a áreas o actividades en que dicha denominación tiene el carácter de genérica. Ello constituiría un abuso de derecho del cual no puede aprovecharse para ocasionar perjuicios a su representada arrastrarla a un litigio en que, sin argumentos claros o al menos conocidos por esta parte, se le obliga a defenderse si que ella haya incurrido en acción alguna que atente contra la legislación chilena.

ñ. Finalmente solicita tener por presentados los planteamientos frente a la demanda de revocación interpuesta por CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A., y en definitiva, negar lugar a su solicitud de asignarle el nombre de dominio "coto.cl" por carecer de derecho a ello, con costas.

SÉPTIMO: Que, para probar sus asertos, el actual titular del nombre de dominio <COTO.CL>, acompañó los siguientes documentos, con citación:

1. Copia autorizada de la escritura pública de constitución de la sociedad "NEVADOS DEL CABURGUA S.A", otorgada ante el Notario de Santiago HUGO LEONARDO PÉREZ POUSA con fecha 11 de Julio de 2002.

2. Copia autorizada de la reducción a escritura pública de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "NEVADOS DEL CABURGUA S.A.", otorgada ante el Notario de Santiago HUGO LEONARDO PÉREZ POUSA con fecha 5 de marzo de 2003.

3. Copias autorizadas de las escrituras de compraventa de los tres predios que conforman hoy el coto de caza "EL CERCÓN", todas otorgadas ante el Notario de Temuco don JUAN ANTONIO LOYOLA OPAZO, dos de ellas con fecha 28 de mayo de 2003 y otra con fecha 6 de agosto del mismo año, las que fueron inscritas en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pucón a fojas 1846 Nº 1099 del año 2003, 8472 Nº 4773 del año 2004 y 9971 Nº 6196 del año 2003, respectivamente.

4. Copia Boleta Honorarios Nº 0251 de la sociedad "GESCHE INGENIEROS LIMITADA" por un total de 1.600.000 pesos, por los servicios de levantamiento aerofotográfico de los tres predios que conforman el coto de caza "EL CERCÓN".

5. Copia de las facturas Nº 028152, 029370 y 030366 de la sociedad "INDUSTRIAS MAGISUR LIMITADA" por un total de 69.068.808 pesos, por la construcción de un "lodge" en el fundo "El Cercón".

6. Copia de la factura Nº 0341 de Samuel Seco Lopez por un total de 952.000, por la compra de 8 ciervos rojos.

7. Copia de las facturas Nº 1769701, 1789158, 1781672, 1781571 y 1789397 de "PRODUCTOS DE ALAMBRE PRODALAM S.A" por concepto de materiales para la

construcción del cerco perimetral del coto de caza "EL CERCÓN".

8. Copia de la factura Nº 0066533 de "EWOS CHILE S.A." por la compra de alimento para los peces criados en el coto de caza "El Cercón".

9. Copia factura Nº 019091 de "AGRÍCOLA AASA S.A" por la compra de 2 jabalíes macho por un total de 340.000 pesos.

10. Copia factura Nº 0000010 de "SOCIEDAD AGRÍCOLA ACUÍCOLA Y CINEGÉTICA LOS ENCINOS LIMITADA" por la compra de 6 ciervas rojas por un total de 2.249.100 pesos.

11. Copia factura Nº 02371 de "GLOBAL SERVICIOS NETWORK LIMITADA" por implementación de sistemas de computación para Internet bajo dominio www.coto.cl, de fecha 13 de diciembre de 2004.

12. Finalmente solicita la inspección personal del Tribunal de la página web www.coto.cl.

OCTAVO: Que, a fojas 53, con fecha 1 de marzo de 2005, se da por iniciado el periodo de respuestas, por el plazo de 10 días hábiles, venciendo el día 15 de marzo.

NOVENO: Que, a fojas 54, con fecha 15 de marzo de 2005, el abogado don RODRIGO PUCCHI ZURITA, por el revocante, evacua el traslado conferido, señalando:

a. Que, tal como fue esbozado oportunamente, los nombres de dominio corresponden a modalidades de identificación de los usuarios en la red, facilitando la memorización de las direcciones IP que por su propia naturaleza, resultan imposibles de recordar. Considerando esta particular naturaleza, los nombres de dominio corresponden a un método de identificación e individualización de los ordenadores conectados a Internet, permitiendo el intercambio de información entre ellos. De lo anterior se deduce claramente que las finalidades están radicadas en una línea comercial. En otras palabras, se cumple una función distintiva desde el momento que se intenta singularizar un determinado producto, servicio o establecimiento comercial en el mercado virtual. Que es por esta circunstancia que cobran relevancia las alegaciones de su parte, pues tal como consta en autos, bajo el N° 153 del segundo otrosí de la demanda respectiva, se acompañó certificación notarial por la cual se acreditó que el sito web no se encontraba activo al tiempo de la demanda. Por ello, ahora resulta extraño que se haya "cargado" la página, cuando precisamente existe un conflicto que tiene por objeto determinar o atribuir derechos a una de las partes.

b. Que, el Reglamento de Nic-Chile reguló ciertas situaciones, y es así que en la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL", se señala (artículo 14) que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros, en base a lo anterior, es preciso señalar que su representada es titular de un derecho preferente en torno al nombre de dominio COTO.CL.

c. Que, analizando la demanda de revocación, se puede concluir meridianamente que el fundamento último de la misma está representado por la titularidad de su mandante de una expresión registrada y sobre la cual el ordenamiento jurídico dispensa de su debida protección, a saber la titularidad de la marca COTO, por lo anterior es que llama la atención las alegaciones del titular actual en orden a que los registros de su mandante no serían usados, correspondiendo al sentenciador privilegiar valores como la libre competencia. Ello puede tener lógica, sin

embargo el artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, exige para el desarrollo de cualquier actividad económica, el respeto a las normas legales, una de las cuales está representada por la Ley 19.039, en donde se dispensa de protección o tutela a los titulares registrales de marca. Es por ello que sobre el particular, recordamos el aforismo citado por el autor Arturo Alessandri, que señaló *"Quien su derecho ejerce, a nadie ofende"* (pp. 299, Curso de Derecho Civil, basado en clases de Arturo Alessandri y otros, primera parte, Editorial Nascimento). Que su representada corresponde a una figura societaria que ha sido el reflejo de una evolución económica y posicionamiento mercantil, no sólo en su país de origen, Argentina, sino en todo el cono sur, tal como fue acreditado a través de las diversas probanzas aportadas a la demanda respectiva.

d. Que, su mandante es titular de un derecho amparado por el ordenamiento jurídico. Bajo esa perspectiva se encuentra amparada por el ordenamiento jurídico, quien reconoce este derecho que tiene relevancia patrimonial y extrapatrimonial, conforme a la nomenclatura del autor citado (Alessandri, ob.cit). Para ello basta ver el artículo 88 del Reglamento de la Ley 19.039. Estas normas se encuentra plenamente contestes en atribuir derechos a su representada sobre su signo, circunstancia que no admite cuestionamiento.

e. Que, la publicidad como medio tendiente a dar a conocer al consumidor un producto determinado no encuentra una consagración a nivel de texto legal. Es así que el Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, sirve como marco normativo para el análisis de la presente litis. Este código define el avisaje publicitario como: *"una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta."*. Esta norma fue señalada para los nombre de dominio, toda vez que estos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por los siguientes artículos: Art. 4 "Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a: 1.Características como: naturaleza, composición, método y fecha de fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico; 2. El valor del producto y el precio total que efectivamente deberá pagarse; 3. Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito; 4. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantención; 5. Condiciones de la garantía; 6. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales; 7. Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura técnica y científica. Las estadísticas no deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente tienen, conforme a la documentación de respaldo pertinente. Los términos científicos no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base científica que no tiene. Art. 13 "Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria".

f. Estas normas son aplicables en autos, toda vez que la mantención del nombre de dominio bajo titularidad de NEVADOS DEL CABURGA afectaría básicamente dos

principios consagrados en la normativa señalada, a saber: - Los registros sobre la marca COTO, que también se encuentra registrada como nombre de dominio en www.coto.com.ar. - El prestigio y nivel de reconocimiento que tiene la expresión COTO en el mercado, de tal manera que malamente Nevados del Caburga se puede sustraer al conocimiento de esta expresión.

g. Finalmente cita el convenio de París y señala que sus normas son aplicables a este caso.

h. Que, lo antes mencionado tiende a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar el mercado, y es por ello que el nombre de dominio debe radicarse en su representada, pues lo contrario crearía una confusión que debe ser evitada.

i. Que, la hipótesis que un nombre de dominio no puede afectar derechos válidamente adquiridos, importa un reconocimiento a las garantías constitucionales señaladas en la Constitución Política de la República. En el orden señalado por la Normativa de NIC, esta categoría de derechos debería ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantía constitucional, sin embargo para efectos de análisis, optamos por el orden señalado por la Reglamentación invocada.

j. Finalmente solicita tener por evacuado dentro de plazo el traslado conferido, a fin que en definitiva se acoja la demanda de revocación, asignándose el nombre de dominio a su representada.

DÉCIMO: Que, a fojas 61, don JORGE ALLENDE ZAÑARTU, evacuando el traslado conferido, en representación de NEVADOS DE CABURGUA, señala:

a. Que, la demanda de la actora nada nuevo aporta. Sus planteamientos son casi exactamente los mismos que su parte intuyó iba a esgrimir cuando, forzada a participar en un litigio iniciado por una pretensión infundada que se origina en su propia negligencia, tuvo que hacer sus descargos en contra de una demanda que no vino a conocer sino hasta ahora. En efecto, la demanda de libro o formulario que acompaña la actora consta de 46 páginas, 40 de las cuales no hacen más que plantear majaderamente una misma idea que podría haberse expresado por respeto al Tribunal y a su contraparte en una simple frase como es el hecho que posee marcas comerciales asociadas a la expresión "coto" en varios países, aseveración que, por lo demás, no ha sido controvertida por esta parte. Tal como lo expresaron en su presentación anterior al solicitar el completo rechazo de la demanda de revocación, la parte demandante intenta fundar su pretensión en el solo hecho de detentar marcas registradas, cosa que como se ha señalado, es totalmente abusiva.

b. Además de incluir 40 páginas en que se dan a conocer los registros marcarios de la demandante, cosa que nada aporta al juicio, porque ello no prueba de modo alguno que Nevados del Caburgua S.A. conocía dicha marca, la actora se centra en intentar demostrar la supuesta mala fe con que habría actuado mi representada, esgrimiendo para ello argumentos efectistas y carentes de base, según lo analizamos a continuación:

1- Señala la demandante que su representada *"no usa ni tiene activo el sitio web de lo cual se colige que no tiene interés real en el mismo"*. El Señor Arbitro se debe haber cerciorado ya de la falsedad de esta afirmación mediante la visita al propio sitio web www.coto.cl, el cual se encuentra activo desde el día **15 de diciembre** del año pasado. Para ello, dos meses antes, esto es, en octubre de 2004, y una vez obtenida la Resolución respectiva del Servicio Agrícola y Ganadero, mi parte contrató los servicios de dos especialistas para estructurar la página web, de forma tal que las actividades se iniciaron dos meses antes de ello.

No puede la parte demandante, entonces, achacarle a su representada *"falta de interés"* si ha sido NEVADOS DEL CABURGUA S.A. la única que efectivamente registró el nombre de dominio en cuestión, contrató diseñadores gráficos, fotógrafos y servicios de *hosting* y puso en marcha el sitio web "COTO.CL" antes incluso de que el Señor Árbitro declarara su aceptación de conocer del presente litigio. Su SS. debe saber que el desarrollo de iniciativas como la que se propone llevar a cabo mi representada no fructifican precisamente por la falta de interés. Muy por el contrario, requieren de un alto sacrificio económico y humano para nacer, hecho que es reconocido por la prensa local (Diario Austral de Temuco), donde se encuentra emplazado el coto de caza "EL CERCÓN", parte de la cual acompañamos a esta presentación. Es más, NEVADOS DEL CABURGUA S.A., para llevar adelante su proyecto de Coto de Caza y de Coto de Pesca (de allí que el dominio registrado sea sólo "Coto"), ha debido obtener autorizaciones del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, de la Corporación Nacional Forestal CONAF, COREMA, Dirección General de Aguas, Banco Central de Chile, Dirección de Obras Municipales de los municipios donde se encuentran sus propiedades, Dirección General de Movilización Nacional, Banco de Pruebas de las FF.AA. y otros organismos relevantes. NEVADOS DEL CABURGUA S.A. posee inmuebles en tres comunas, ha debido regularizar títulos en tres Conservadores de Bienes Raíces diferentes y lleva casi tres años invirtiendo y desarrollando las actividades preparatorias que culminarán con la operación de sus cotos, de caza y de pesca. Muy por el contrario a la aseveración de la actora, no es NEVADOS DEL CABURGUA el que no ha tenido interés real, sino que ella misma. No se explica de otro modo el hecho de que jamás realizó gestión alguna para registrar el nombre de dominio "coto.cl", sino hasta que mi representada, con un interés real y legítimo, realizó todas las gestiones tendientes a ello. Este litigio es prueba, en sí mismo, de la total falta de interés de la actora en registrar el nombre de dominio que actualmente reclama y responde a la intención desesperada, infundada y extemporánea de querer corregir su propia negligencia. En otras palabras, se le imputa a mi parte "falta de interés", en circunstancias que Nevados del Caburgua S.A. ha desarrollado y está desarrollando un "innovador proyecto" (calificado así por el Diario Austral de Temuco) desde el año 2002, en que se ha invertido en inmuebles, animales, infraestructura, hotelería, derechos de agua, y todo cuanto conforma un Coto de Caza. No es de extrañar por tanto, que en un proyecto de envergadura, con importante inversión extranjera, se adopten resguardos como por ejemplo, diseñar y operar una página web denominada "coto.cl" para promover nada menos que ... un coto. ¿Puede existir mayor demostración de interés real que montar un Coto de Caza y promoverlo mediante una página web?

c. Que la falta de argumentos de la actora la hace recurrir a la descalificación imputando "mala fe" en forma insolente e infundada a su parte intentando de tal forma esconder su propia negligencia, ya que la actora pretende fundar la supuesta mala fe de mi representada esgrimiendo que no tiene ningún registro marcario asociado a la denominación "coto". Este argumento sí que constituye mala fe pues sabe o debe saber la actora que, tal como señalamos en el período de planteamientos, la denominación "coto" es claramente genérica y significa "terreno acotado", razón por la cual no es posible registrarla como marca comercial por expresa disposición de la ley. Llama la atención que la parte demandante achaque mala fe a mi representada por cumplir el mandato legal y no intentar adoptar una posición abusiva al iniciar trámites de registro de una denominación que es parte del dominio público. La única mala fe que aparece claramente en el caso de autos es la de la actora, quien pretende abusar de su condición de mera detentadora de registros marcarios al intentar extender los derechos que la legislación del ramo le otorga a materias absolutamente diversas como lo son los nombres de dominio, los cuales, tal como señala el Árbitro señor LUIS FELIPE CLARO SWINBURN en sentencia acompañada por la propia actora, <u>no son marcas comerciales.</u>

d. Sostiene la demandante que su representada *"actuó de manera oportunista, pretendiéndose aprovecharse con fines de lucro de la fama y prestigio de mi mandante creando confusión en el mercado"*. Por supuesto ésta es una nueva insolencia de la actora que insulta gratuitamente a su parte sin aportar ninguna prueba al respecto. Esta aseveración es, además, francamente cómica. Como ya hemos señalado, NEVADOS DEL CABURGUA S.A. desarrolla y explota proyectos de cotos de caza, por lo cual si hubiese querido aprovecharse de la fama de alguien habría elegido alguna empresa de renombre en Chile, lo que claramente no es el caso de la demandante; y segundo, habría elegido el nombre de una empresa con algún grado de conexión, por mínimo que sea, con la actividad desarrollada por mi representada. Ninguna de las dos cosas que exponemos tiene lugar en el caso de autos.

e. Que la actora sabe perfectamente que el hecho de poseer una determinada marca comercial que ampara sus actividades en determinadas clases no le otorga fuero ni privilegio para extender los alcances de sus marcas al campo de los dominios de Internet. Ambas instituciones tienen estatutos legales completamente diferentes, registros separados, ámbitos de aplicación del todo distintas, de forma tal que las pretensiones de la actora no pueden prosperar conforme a derecho. No hay norma legal alguna que impida a su parte inscribir un dominio de Internet no registrado anteriormente que se relaciona en forma directa con su giro: NEVADOS DEL CABURGUA S.A. está desarrollando un Coto de Caza (y además de Pesca) y conforme a la Constitución y las leyes, registra el nombre de dominio www.coto.cl para promover un coto de caza. Las 46 páginas de la demanda de autos son un mar de palabras en un desierto de ideas y por más que se esfuerce no podrá despojar a NEVADOS DEL CABURGUA S.A. de un nombre de dominio que tiene directa relación con su giro, debiendo por tanto, rechazarse esta demanda en todas sus partes.

f. Finalmente solicita tener por presentada la respuesta de su parte a la demanda de revocación interpuesta por CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A., y en definitiva, negar lugar a su solicitud de asignarle el nombre de dominio "COTO.CL" por carecer de derecho a ello, con costas.

g. Que, acompañó, con citación, la página 8 del Diario Austral de Temuco publicado el día 3 de Octubre de 2004 en que se hace un reportaje al proyecto que desarrolla su representada. Si la prensa y la Comunidad de la IX Región han destacado el Coto de Caza de mi parte es, obviamente, porque hay interés real en desarrollarlo, lo que desmiente las infundas aseveraciones de la actora.

UNDÉCIMO: Que, a fojas 71, con fecha 06 de abril de 2005, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, respecto a los argumentos y aseveraciones de la parte revocante este Tribunal puede dar por acreditado que CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S. A., es una importante empresa argentina que ha expandido sus operaciones a otros países, especialmente de Latinoamérica, entre ellos Chile, actuando en el rubro de supermercados, distribución mayorista, y carne, hechos que constan por la prueba documental aportada y por la inspección personal que este Tribunal ha efectuado del sitio www.coto.com.ar.

SEGUNDO: Que, en base a la profusa prueba documental aportada por la revocante, puede darse por acreditado que CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.

A., es titular de más de 140 marcas comerciales que contienen la expresión COTO, entre ellas, los registro nacionales Nº 484.024, marca COTO, de la clase 42, concedida el 09 de Abril de 1997; Registro Nº 484.025, marca COTO, concedida el 09 de Abril de 1997; Registro Nº 570.231, marca COTO, concedida el 16 de Junio de 2000.

TERCERO: Que, respecto del titular del dominio COTO.CL, NEVADOS DEL CABURGUA S.A. consta al Tribunal que su giro es la realización de actividades cinegéticas, desarrollado el proyecto "COTO DE CAZA EL CERCÓN" en la IX Región de Chile, objetivo comercial para el cual ha invertido importantes sumas de dinero para la adquisición de tres predios, la adquisición de animales, el cercamiento de la propiedad rural adquirida y la construcción de un *lodge* de caza en el mismo predio, además de diversas actividades de publicidad y marketing de tal actividad comercial desplegada.

CUARTO: Que, tratándose de un juicio por revocación de nombre de dominio el derecho aplicable se encuentra en el Reglamento NIC-CHILE y especialmente en párrafo referido a las Revocaciones de Nombres de Dominio, artículos 20 y siguientes, párrafo en el que su artículo 22 dispone al consagrar las causales que hacen posible la revocación que: *"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe",* artículo que según ha sostenido uniformemente este Tribunal contiene dos causales diversas de revocación al englobar un juicio disyuntivo, siendo estas, a saber: que la inscripción haya sido abusiva o que haya sido realizada de mala fe, por lo que corresponde analizar a este Tribunal si la inscripción del dominio COTO.CL por parte de NEVADOS DEL CABURGUA S.A. puede encuadrarse en algunas de tales conductas ilícitas.

QUINTO: Que, para que la inscripción del nombre de dominio "COTO.CL" por parte de NEVADOS DEL CABURGUA S.A. sea abusiva deben cumplirse los tres requisitos copulativos que establece el artículo 22 ya citado de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, estimando este Tribunal que en el caso *sub lite* no se configuran al menos dos de los tres, estos son: que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

SEXTO: Que, a juicio de este Tribunal el asignatario del nombre de dominio COTO.CL ha demostrado poseer derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio en disputa, ya que la inscripción del nombre de dominio se encuadra coherentemente dentro de una serie de acciones desplegadas por NEVADOS DEL CABURGUA S.A. para instalar y comercializar los servicios de un coto de caza en la novena región de nuestro país, invirtiendo para ello importantes sumas, y realizando los actos jurídicos y administrativos necesarios para la implementación de su negocio.

SÉPTIMO: Que, por el mismo motivo señalado en el considerando anterior, este Tribunal juzga que la actuación del titular del dominio en caso alguno puede estimarse de mala fe, la que debe probarse por actos positivos, o deducirse de presunciones judiciales respecto de indicios que consten en el proceso, o en su defecto, que consten personalmente al Tribunal, dada su calidad de árbitro arbitrador.

OCTAVO: Que, si bien el Tribunal reconoce la importancia que CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S. A. posee en argentina, según la prueba aportada y el conocimiento directo que tiene el Tribunal sobre la actividad comercial de las principales empresas en Chile, en nuestro país la marca COTO no tiene el carácter de famosa o renombrada, ya que en Chile no se la asocia ni con un producto en

particular, ni con una empresa determinada, tal circunstancia se corrobora por el hecho de que si bien es efectivo que la revocante a inscrito la marca en diversas clases sus primeras solicitudes y registros son recién del año 1999 y 2000, respectivamente, lo que demuestra lo relativamente reciente de sus actividades en nuestro país.

NOVENO: Que, en contrario a lo alegado por la revocante, la palabra "*coto*" posee un significado natural y obvio al que se asocia, y que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española su primera acepción corresponde a la de *"terreno acotado"*, por lo que se la utiliza frecuentemente para indicar cotos de caza, haciéndose alusión a terrenos cercados en donde se permite la caza cobrándose un derecho por entrar a cazar y otro por cada pieza obtenida, tal denominación es frecuente en España y, más generalmente en toda Europa, tal como consta personalmente a este árbitro por haber vivido tres años en dicho continente.

DÉCIMO: Que, la sola circunstancia de que una de las partes posea marcas comerciales inscritas a su nombre, por sí sola no prueba la mala fe de los demás actores y, ni siquiera, un mejor derecho, ya que como se sabe las marcas se rigen por un "Clasificador Internacional de productos y servicios", el cual consta de 45 clases, cada una definiendo diferentes productos y servicios. Esto es lo que se conocería como el *principio de especialidad marcaria*, y que produce una consecuencia lógica: el que la inscripción de determinadas marcas comerciales sólo otorgan el ámbito de protección dentro del cual ha sido concedido el registro, por lo que fuera de ese contexto ni siquiera otorgan derecho a oponerse a la inscripción de las mismas denominaciones para rubros o actividades diversas y, en consecuencia, menos derecho dan aún, para oponerse o intentar revocar un nombre de dominio fuera del ámbito y la actividad de protección originario.

DÉCIMO PRIMERO: Que, es un hecho de la causa que ambas partes representan a empresas que se dedican a rubros completamente diversos, hecho que ha sido reconocido en los mismos escritos presentados y no controvertido en ningún instante procesal, por lo que además, se considera que en caso alguno la confirmación del dominio COTO, en su titularidad actual, podrá generar confusión en los consumidores y usuarios de Internet.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, la voluntad jurídica y comercial seria del titular de la marca NEVADOS DEL CABURGUA S.A., se deduce como conducta concluyente de todas las actividades realizadas para la implementación de su actividad comercial en el ámbito nacional, y no existe en autos evidencias, ni leves, que hagan sospechar de un supuesto ánimo de aprovecharse de la fama y los derechos marcarios de la revocante.

DÉCIMO TERCERO: Que, por las razones expresadas en los considerandos anteriores, este Tribunal considera que la mantención del dominio <coto.cl>, en poder de su actual titular NEVADOS DEL CABURGUA S.A. en nada perjudica CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S. A., empresa que podrá obtener un nombre de dominio que incluya su nombre y su objeto, pudiendo desempeñarse libre y eficazmente, usando sus marcas comerciales en el mercado nacional.

DÉCIMO CUARTO: Que en virtud de lo expresado, el Tribunal considera que con el estado actual de cosas no se produce confusión alguna en los consumidores o usuarios.

Que por los motivos antes expresados y lo dispuesto en el Reglamento para la Resolución de Disputas Nic-Chile:

RESUELVO:

1. Manténgase a NEVADOS DEL CABURGUA S.A. como titular del dominio como <COTO.CL>, rechazándose en consecuencia la demanda de revocación interpuesta por CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S. A.

2. Cada parte responderá de sus costas. No se condena en costas al revocante, por que según la opinión de este árbitro la circunstancia de poseer marcas comerciales idénticas a un nombre de dominio habilita, inicialmente, a una parte para interponer las acciones correspondientes.

3. Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro NIC-Chile. Autorizan los testigos CLAUDIA VERÓNICA CORNEJO KOCK cédula de identidad 9.341.939-1 Y PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad, 12.360.114-9.