En Santiago de Chile a 14 de julio de 2004.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO3424 de fecha 1 de marzo de 2004 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "embosur.cl", designación que acepté con fecha 8 de marzo de 2004, y que fue notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Cadesur S.A., Rut 96.549.320-4, representada por el Estudio Transglobo y en autos por la abogado doña María Luisa Arregui Landaberea, todos con domicilio en esta ciudad, General del Canto 105 oficina 314 de la comuna de Providencia, correo electrónico mlarregui@transglobo.cl; 2) Compañía Cervecerías Unidas S.A., Rut 90.413.000-1, representada por el Estudio Sargent & Krahn y en autos por el abogado don Luis Fernando Ureta Icaza, todos con domicilio en esta ciudad, Av. Andrés Bello 2711 piso 19º de la comuna de Las Condes, correo electrónico fureta@sargent.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "embosur.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 29 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Cadesur S.A.

Consta a fojas 38 y siguientes de autos, doña María Luisa Arregui Landaberea, en representación de Cadesur S.A., solicitó se le asignara el nombre de dominio en disputa fundada en que se trata de una empresa que se formó en 1990, una sociedad que debe su sigla a Cadena de Supermercados del Sur. Explica que dicha sociedad agrupa a supermercados tales como "Keymarket, Independencia, Bryc, etc., más una gran diversidad de empresas de provincia. La asociación de estas empresas tiene por objeto aunar fuerzas y generar un mayor número de compra, de manera de poder aumentar el poder de negociación y así obtener mejores precios y apoyo publicitario de los proveedores. Agrega que su estrategia consiste en abrir locales en áreas periféricas, de preferencia lejos de las grandes cadenas de supermercados. Señala que Cadesur S.A. fue uno de los primeros en incursionar en el terreno de marcas propias junto con Líder. El mix de productos que abarcan sus marcas propias va desde abarrotes, productos químicos de aseo, limpieza, bebidas, confites, frutas y verduras, lácteos hasta licores y snacks, los cuales se comercializan generalmente a un precio inferior al del producto tradicional. Argumenta que dentro de esta idea de cosas Cadesur S.A. creó su propia embotelladora, a la que denominó Embosur y solicitó con fecha 4 de Julio de 2003 la marca de igual denominación para distinguir productos de la clase 32, establecimiento industrial de toda clase de productos y para servicios de transporte y distribución, almacenaje y embalaje de toda clase de artículos y productos, clase 39. Así expresa que su mandante también ha solicitado el nombre de dominio "embosur.cl" con la finalidad de dar a conocer tanto los servicios y productos que ella ofrece, y facilitar la adquisición de ellos a los supermercados que la conforman. Por otra parte cita el principio "First Come First Served", en virtud del cual el primer solicitante se encuentra en mejor posición en relación al segundo en cuanto a la asignación del nombre de dominio. Argumenta la existencia de registros marcarios previos, señalando que su mandante es titular de tres solicitudes de la marca "Embosur" aceptadas en primera instancia. Estas tres solicitudes contaron con oposición de la Compañía Cervecerías Unidas S.A. por presentar semejanza con la marca "Embotelladora del Sur", las que fueron rechazadas señalándose en la parte considerativa del Informe lo siguiente": Que, procede rechazar la oposición fundada en la letra f) del artículo 20 de la Ley 19.039, toda vez que de la confrontación de los signos en conflicto es posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlos entre sí, por cuanto las marcas en comento son absolutamente disímiles, tratándose en el caso de la marca pedida de una palabra de fantasía, en contraposición al registro oponente, el cual consta de tres palabras, las cuales poseen un concepto claro y conocido". Agrega que de lo anterior se desprende que "embosur" es una denominación de fantasía, de creación propia de su mandante, y que como tal también la ha solicitado como nombre de dominio. Además fundamenta su mejor derecho en la existencia de proyectos e inversiones desarrollados, explicando que es un proyecto que se ha materializado primero con la creación de Cadesur S.A. que ha creado sus marcas propias para productos que distribuye dentro de los Supermercados que agrupa. Dentro de esta idea de tener productos de fabricación y marcas propias obedece la creación de "Embosur". Finalmente señala como argumento la buena fe o justo motivo, citando el artículo 14 del Reglamento que establece "será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros." En la disputa de autos señala que queda claro que su mandante ha obrado siempre de buena fe, sin contrariar los principios de la competencia desleal ni de la ética mercantil. Lo único que pretende es una real y efectiva protección a sus intereses en orden a los proyectos a realizar. Es decir, tras la solicitud de este nombre de dominio por su mandante no existe más que la intención de poder desarrollar su actividad de la mejor forma posible, por lo que no existen malas intenciones, se trata de un nombre de dominio directamente relacionado con la actividad que comienza a desarrollar. Para acreditar su mejor derecho acompaña copia de Informes N° 128.665, 128.664 y 128.666 todos de 30 de Enero de 2004; Reportaje del Diario El Mercurio de 7 de Abril de 2004.

I.5.2 Planteamientos de Compañía Cervecerías Unidas S.A..-

Consta a fojas 58 y siguientes que don Luis Fernando Ureta Icaza en representación de la Compañía Cervecerías Unidas S.A. solicita se le asigne el nombre de dominio "embosur.cl", fundamentando su mejor derecho en que su representada es la empresa más importante de productos bebestibles de Chile, contando con más de 150 años de tradición de calidad. Señala que dentro del importante desarrollo de la empresa se encuentran sus marcas registradas, las que constituyen un activo esencial de la empresa y un claro elemento diferenciador frente a sus competidores. Luego explica que su mandante posee dos plantas, Cervecerías Santiago ubicada en nuestra capital y la planta Temuco más conocida como Embotelladora del Sur y que desde el año 1982 su representada se ha preocupado de registrar debidamente la marca que distingue a tal establecimiento, contando con el registro nº641.209 "Embosur", establecimiento comercial para la venta de productos de las clases 29, 32 y 33 en las regiones 7°, 8° y 9°. Señala que el nombre de dominio solicitado por la contraparte "embosur.cl" corresponde a una abreviación de la marca "embotelladora del sur", resultando el dominio altamente similar a la marca registrada. Expresa que de otorgarse el nombre de dominio a su contraparte se producirá confusión en los usuarios de Internet, pues se encontrará con información de una empresa distinta a la de su mandante. Agrega que debe aplicarse el criterio de la titularidad sobre las marcas comerciales, y cita la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la Corporación de Nombres y

Números Asignados a Internet que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. A mayor abundamiento dichos criterios han sido recogidos en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. Por otra parte argumenta el criterio de notoriedad del signo pedido, es decir, que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional. Al respecto señala que su mandante tiene el mejor derecho debido a que le ha otorgado fama y prestigio a nivel nacional e internacional a la denominación "Embotelladora del Sur". Finalmente cita el criterio del mejor derecho y buena fe, expresando que su mandante opuso a la solicitud de "embosur.cl" ya que cuenta con registros marcarios en Chile para la expresión "Embotelladora del Sur", marca creada, desarrollada y publicitada por su mandante a la cual le ha dado fama y notoriedad. Por otra parte, nuevamente fundamenta su mejor derecho en la titularidad de la marca "Embotelladora del Sur". Para acreditar su mejor derecho acompaña la siguiente documentación: Copias de los registros de nombres de dominio a nombre de su mandante: www.ccu.cl, www.cristal.cl, www.cervezacristal.cl; Registro marcario en base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, que demuestran que Compañía Cervecerías Unidas S.A. es titular del registro marcario nº641.209 "Embotelladora del Sur" establecimiento comercial clase 29, 32 y 33 regiones 7°, 8° y 9°; copia de información de la página web "cristal.cl" que enseña la historia de la corporación y sus actividades y productos.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de Cadesur S.A.

Cadesur S.A. evacuó el traslado, expresando que el registro citado por el segundo solicitante corresponde a la marca "Embotelladora del Sur" y no a la marca "Embosur" y reitera los argumentos dados en su escrito de demanda. Agrega que el segundo solicitante en su escrito ha señalado la finalidad de un nombre de dominio y de las marcas

comerciales diciendo: "...el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado "virtual" de la red Internet. Por su parte el objetivo final de la marca es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado "real". Expresa que comparte la definición de Compañía de Cervecerías Unidas S.A., puesto que justamente es esa la finalidad de la petición y obtención del nombre de dominio de autos por parte de su mandante. Además señala que el segundo solicitante cuenta con una "unidad productiva" denominada "Embotelladora del Sur", nombre por el cual es conocida y distinguida en el mercado, y que su mandante solicita el nombre de dominio "Embosur", nombre de fantasía que presenta diferencias sustantivas, como lo señaló el Departamento de Propiedad Industrial, respecto de la marca "Embotelladora del Sur" del segundo solicitante. Expresa que Compañía de Cervecerías Unidas se refiere a los criterios aplicables en materia de conflictos de dominio, en cuanto a la existencia de marcas comerciales reiterar que Cadesur S.A., cuando comenzó con el proyecto de Embosur solicitó el registro de la marca "Embosur" en las clases indicadas, que la marca fue aceptada a registro por el Departamento de Propiedad Industrial, y que en cambio su contraparte no es titular de registro marcario alguno que se denomine "Embosur". Por otro lado, expresa que es evidente la relación existente entre el nombre de dominio solicitado por su mandante y sus marcas, toda vez que se refiere a la misma denominación, "Embosur". En cuanto a la "notoriedad del signo pedido", señala que su contraparte se ha atribuido la fama y prestigio que ha adquirido la denominación "Embotelladora del Sur", lo cual puede ser efectivo, pero recuerda que lo solicitado como nombre de dominio es "embosur.cl" y no "embotelladoradelsur.cl". Reitera que la denominación "Embosur" obedece a una creación de su mandante, que no tiene significado alguno, es un signo de fantasía como lo señaló el Departamento de Propiedad Industrial. Al ser la expresión "embosur" un término de fantasía de creación propia de su mandante, nadie más que ella puede tener mejor derecho a la asignación de este nombre de dominio.

16.2 Respuesta de Compañía Cervecerías Unidas S.A.

La Compañía Cervecerías Unidas S.A. no presentó escrito de respuesta..

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 81 de autos, con fecha 20 de junio de 2004, encontrándose vencido la etapa de respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II PARTE CONSIDERATIVA.

- II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Cadesur S.A. con fecha 25 de septiembre de 2003 solicitó el nombre de dominio "embosur.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que la Compañía Cervecerías Unidas S.A. lo solicitó con fecha 20 de octubre de 2003.-
- II.2 Que Cadesur S.A. fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa en que se trata de una empresa que agrupa a supermercados y una gran diversidad de empresas de provincia, con el objeto aunar fuerzas y generar un mayor número de compra, de manera de poder aumentar el poder de negociación y así obtener mejores precios y apoyo publicitario de los proveedores. Que Cadesur S.A. creó su propia embotelladora, a la que denominó Embosur y que solicitó la marca de igual denominación a la que se opuso Compañía Cervecerías Unidas S.A. por presentar semejanza con la marca "Embotelladora del Sur", las que fueron rechazadas. Agrega que "embosur" es una denominación de fantasía, de creación propia de su mandante.

- II.3 Que Compañía Cervecerías Unidas S.A. fundamenta su mejor derecho en que su representada es la empresa más importante de productos bebestibles de Chile, contando con más de 150 años de tradición de calidad. Fundamenta su derecho en sus marcas registradas, entre ellas habría indicado la marca "Embosur". Señala que el nombre de dominio corresponde a una abreviación de la marca "embotelladora del sur", resultando el dominio altamente similar a la marca registrada. Expresa que de otorgarse el nombre de dominio a su contraparte se producirá confusión en los usuarios de Internet, pues se encontrará con información de una empresa distinta a la de su mandante. Finalmente fundamenta que le ha otorgado fama y prestigio a nivel nacional e internacional a la denominación "Embotelladora del Sur".
- II.4 Que consta en autos que Compañía Cervecerías Unidas S.A. es dueña de las marcas registradas "Embotelladora del Sur" y no de la marca "Embosur" como señaló en su escrito de demanda.
- II.5 Que consta en autos que a Cadesur S.A. se le ha otorgado en primera instancia la marca "Embosur", rechazándose la oposición de Compañía Cervecerías Unidas S.A. por el Departamento de Propiedad Industrial.
- II.6 Que en concepto de éste sentenciador la palabra "Embosur" es un nombre de fantasía, y que si bien podría corresponder a la abreviación de "Embotelladora del Sur", se trata, como ya lo dije, de un nombre de fantasía, que la Compañía de Cervecerías Unidas no ha alegado ser su creador, ni ha acreditado usarla comercialmente, ni tampoco ha registrado como marca. Que, por el contrario, Cadesur S.A. ha acreditado ser el creador del nombre de fantasía "Embosur" y haber registrado la marca de igual denominación.

II.7 Que el nombre de dominio "embosur.cl" no es idéntica ni engañosamente similar

a la marca registrada "Embotelladora del Sur", en los términos que dispone el artículo 22

del Reglamento, ya que, "embosur" es una sola palabra, en cambio el término

"Embotelladora del Sur" está compuesto por tres palabras con una connotación propia y

distintiva.

II.8 Que éste sentenciador, atendido los argumentos antes señalados, considera que el

nombre de dominio "embosur.cl" identifica a los productos y servicios ofrecidos por

Cadesur S.A., y que su otorgamiento no creará confusión entre quienes navegan en

Internet, pues Embotelladora del Sur jamás ha utilizado para identificarse el nombre de

fantasía "Embosur".

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio

en disputa "embosur.cl" a Cadesur S.A.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

9