En Santiago de Chile, a 20 de septiembre de dos mil doce, en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en los autos por conflicto en la inscripción del nombre de dominio glacial.cl, suscitado entre EMAN S A, RUT 99.513.590-6, domiciliada en Brasil 650, Loncoche, Loncoche y Aguas CCU — Nestlé Chile S.A. Rep. por Silva & Cia (AGUAS CCUNESTLE CHILE S.A.), RUT 76.0007.212-5, domiciliado en Hendaya N 60 Piso 4 Las Condes Santiago - Chile, se resuelve:

## VISTOS:

- 1. Que con fecha 12 de junio de 2012, mediante oficio OF N° 16319, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio glacial.cl, como consta a fojas 1.
- 2. Que por resolución de fecha 13 de junio de ese mismo año se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día miércoles 27 de junio del año 2012 a las 11:30 horas, notificándose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.
- 3. Que a fojas 11 consta que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la sola comparecencia del segundo solicitante. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, en razón de la insistencia del primer solicitante, se fijó el procedimiento arbitral.
- **4.** Que a fojas 12 la segunda solicitante presenta su demanda arbitral, en que pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte.

Señala que su mandante es una empresa posicionada en el mercado de los bebestibles en general. Añade que con el objetivo de resguardar su imagen detenta registros marcarios para los signos glacier, glaciar y GLACIAL, para aguas. Lo anterior demuestra a su entender que su representada es la creadora, usuaria y quién ha posicionado los signos GLACIAL y glaciar.

Sostiene que dada la identidad entre el signo contenido en el dominio disputado en autos y su marca GLACIAL, la asignación del dominio a su contraparte traería como consecuencia la dilución marcaria y la confusión en el mercado.

Destaca que su mandante posee los registros marcarios aludidos con anterioridad a la solicitud de inscripción del dominio de la primera solicitante.

Agrega que entregar el dominio a la primera solicitante sería contrario a los derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de la segunda solicitante.

Amparándose en lo indicado por la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia en el fallo "Avon Products Incorporated contra Comercial Lady Marlene", indica que los nombres de dominio adquieren una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo que con frecuencia se los relaciona con el nombre o marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos. Añade que en el mismo sentido se ha pronunciado diversa jurisprudencia arbitral.

En virtud de los antecedentes expuestos solicita que el caso de autos sea evaluado más allá del principio "First come first served".

Señala que este tipo de conflictos se analizan a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho, y expresa que este último criterio es el que permitiría dilucidar el conflicto de autos.

Manifiesta que su mandante es titular y utiliza la marca comercial, lo que configuraría su mejor derecho al dominio en disputa, y que de estimarse lo contrario se estaría vulnerando su derecho de propiedad sobre la expresión GLACIAL, el que se encuentra protegido en la Constitución en su artículo 19 Nos 24 y 25 y en los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil.

Expresa que su intención no es limitar la actividad económica de la primera solicitante, sino que evitar que para ello se utilice una marca debidamente registrada, con el consiguiente aprovechamiento de su fama y notoriedad.

Cita el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio.CL, y al respecto señala que la jurisprudencia ha estimado que se está ante una infracción de derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos:

- Que una de las partes sea titular de un derecho sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado.
- Que exista una afectación a dicho derecho, la que en virtud de la amplitud del término contrariar, utilizado en la norma, puede verificarse de diversos modos, ya sea una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.
- Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en el nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado.

Hace presente que la concurrencia de las condiciones señaladas debe darse al momento de la presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos mediante la solicitud misma.

Cita el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL. Estima que dicha norma refuerza los argumentos de su mandante.

Señala que de asignarse el dominio a la contraria se generará un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por su representada, situación que resultaría injusta y contraria a derecho.

Considera que lo anterior configuraría un importante atentado contra la identidad comercial, concepto que sería reconocido como uno de los principales activos de una empresa.

Agrega que, de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado, lo que no sucedería en caso de concederse el dominio en disputa a la primera solicitante.

Por último solicita la condenación en costas de la contraria.

- 5. Que la primera solicitante no asistió a la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, no presentó argumentación de mejor derecho, ni allegó antecedentes en orden a acreditar sus pretensiones o a desacreditar aquellos presentados por la contraria.
- 6. Que la segunda solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompañó documentos a fojas 16 y siguientes, los que no fueron objetados por la contraria.
- 7. Que a fojas 37 se citó a las partes a oír sentencia.

## CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

**PRIMERO**: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar cuál de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio **glacial.cl**, disputado en estos autos.

**SEGUNDO:** Que en este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme a su leal saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

**TERCERO:** Que el principio *first come first served* rige la solución de los conflictos de nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones, esto es, que ambas tengan interés legítimo, que ambas tengan derechos al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En consecuencia, este principio sólo podrá ser aplicado si ninguna de los solicitantes demuestre tener un mejor derecho que otro.

**CUARTO:** Que en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa podría afectar sus derechos válidamente constituidos, específicamente sus derechos marcarios. Es en razón de acreditar esta argumentación y en apoyo de su mejor derecho que la segunda solicitante acompañó la documental que consta en autos, de la cual se desprende que cuenta con registros marcarios para el signo GLACIAL, expresión idéntica al dominio disputado en autos.

**QUINTO:** Que, sólo la segunda solicitante ha allegado pruebas y antecedentes en autos, sin que el primer solicitante haya objetado o contra argumentado.

**SEXTO:** Que la situación descrita en el considerando anterior ha motivado que esta árbitro no pueda apreciar con exactitud dónde radica el interés legítimo del primer solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, así como que eventuales derechos o pretensiones podrían verse afectados por la asignación de dicho nombre de dominio al segundo solicitante.

**SEPTIMO:** Que estas consideraciones inducen a esta árbitro a inclinar su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante al nombre de dominio en disputa **glacial.cl**, por lo que habrá de acogerse su pretensión a este respecto.

OCTAVO: Que, : Que, la mala fe debe ser probada por quien la alega, y en el caso de autos no se han aportado antecedentes que demuestren que la primera solicitante haya

inscrito el dominio en abuso de sus derechos o de mala fe, razón por la cual no se acogerá la solicitud de condenación en costas a su respecto que hiciere el segundo solicitante.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

## SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "glacial.cl" a la segunda solicitante, Aguas CCU – Nestlé Chile S.A. Rep. por Silva & Cia (AGUAS CCU-NESTLE CHILE S.A.), ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente resolución a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico firmado digitalmente.

Alejandra Moya Bruzzone ÁRBITRO ARBITRADOR

Sentencia dictada ante los testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:

Marianela del Carmen Olivares Soto C.I. 15.800.846-7

Loreto Quiroz Rojas C.I. 14.382.316-4