SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
kokakola.cl

Santiago, viernes dos de noviembre de dos mil once.-

VISTOS:

Con fecha 6 de diciembre de dos mil diez, don Octavio José Nigoevic Hernández, con domicilio en Av. España Nº 201, comuna y ciudad de Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "kokakola.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 22 de diciembre de dos mil diez la sociedad The Coca-Cola Company, domiciliada en One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, USA, representada por Claro Y Compañía, domiciliado en Av. Apoquindo 3721, Piso 13º, comuna de Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "kokakola.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 14034 de 18 de abril de 2011 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales

según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo la segunda solicitante, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

Se dio traslado a las partes para que hicieran las pretensiones, reclamaciones y observaciones en defensas de sus derechos.

A fs.27, sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa. Se deja constancia que el segundo solicitante cumplió dentro de plazo la obligación de pagar los honorarios de este Juez Árbitro.

A fs.31, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos.

A fs.71, En rebeldía de las partes de evacuar el traslado conferido a fs. 31, se recibió la causa a prueba y se fijó como punto de prueba “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio kokakola.cl”.

A fs. 37, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 6 de diciembre de dos mil diez, don Octavio José Nigoevic Hernández, solicitó la inscripción del nombre de dominio “kokakola.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 22 de diciembre de dos mil once la

sociedad The Coca-Cola Company, representada por Claro Y Compañía, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “kokakola.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió sólo el segundo solicitante a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, en el período de discusión hizo valer sus derechos y defensas y al respecto expresó que venía en deducir demanda arbitral con el fin de acreditar su mejor derecho sobre la expresión KOKAKOLA, por ser el creador y legítimo titular de la marca COCA-COLA, registrada en Chile y en el extranjero con evidente e indiscutida notoriedad.

Agrega que sería mundialmente conocida por el desarrollo de bebidas de fantasía, especialmente de la bebida llamada Coca-Cola. Que sería un hecho público y notorio que dicha la marca sería probablemente la marca más famosa y difundida a nivel mundial, y que su propiedad sobre la misma sería indiscutible.

Señala que la fuerte acogida del público a los productos que comercializa, habría dado origen a una lluvia de piratería y fraude en perjuicio de sus derechos de propiedad intelectual, tanto en Chile como en el extranjero, cuestión que habría

ocurrido con mayor frecuencia en los últimos años a raíz del desarrollo de Internet, y específicamente de los nombres de dominio, que permitirían levantar sitios web con extrema facilidad. Que esta situación la habría obligado a intervenir en innumerables instancias judiciales para defender sus derechos.

Afirma, que sería titular de innumerables registros de la marca COCA-COLA en el mundo entero y que en el caso particular de Chile, señala que sería titular de los siguientes registros para la marca COCA-COLA:

1. Marca COCA COLA de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 654010, concedido el 08/01/2003, que distingue productos de la clase 32.
2. Marca COCA COLA de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 660978, concedido el 24/03/2003, que distingue productos de la clase 32.
3. Marca COCA COLA de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 666940, concedido el 10/06/2003, que distingue establecimiento comercial de las clases 4 9 11 16 18 19 20 21 24 26 27 28 29 30 32 33 34.
4. Marca COCA COLA de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 666941, concedido el 10/06/2003, que distingue los establecimiento industrial de las clases 4 9 11 16 18 19 20 21 24 26 27 28 29 30 32 33 34.
5. Marca COCA COLA de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 679359, concedido el 24/11/2003, que distingue productos de la clase 32.
6. Marca COCA COLA de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 725050, concedido el 09/05/2005, que distingue productos de la clase 32.

7. Marca COCA COLA de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 725051, concedido el 09/05/2005, que distingue productos de la clase 32.

8. Marca COCA COLA de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 725958, concedido el 20/05/2005, que distingue productos de la clase 32.

9. Marca COCA COLA de tipo denominativa, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 738153, concedido el 07/11/2005, que distingue productos de la clase 32.

10. Marca COCA COLA de tipo mixta, registrada a nombre de THE COCA COLA COMPANY, No. de registro 758487, concedido el 17/05/2006, que distingue productos de la clase 32.

Agrega además, que habría sido alertado de la solicitud de autos, presentada el 6 de diciembre de 2010, por el señor Octavio José Nigoevic Hernández, la cual sería una evidente alusión a la bebida COCA-COLA y que frente a la evidente usurpación de marca ajena que significaría la existencia de una página web que se llamara KOKAKOLA, habría tomado la decisión de impugnar la asignación del presente nombre de dominio, presentando una solicitud competitiva u oposición con fecha 22 de diciembre de 2010.

Expresa que en la audiencia decretada en autos, de fijación de procedimiento, a falta de posible acuerdo por la indiferencia del primer solicitante quién no compareció, se procedió a fijar las normas de procedimiento.

A continuación cita el artículo 14 contenido en el llamado Reglamento de NIC Chile, con lo cual se sentarían las bases sobre las cuales se deberían resolver las pugnas de solicitudes de nombres de dominio y agrega que en el presente caso, la solicitud del primer solicitante no cumpliría con ninguno de los supuestos que establece el reglamento, ya que contraría las normas vigentes sobre abusos de

publicidad, y afectaría sus derechos válidamente adquiridos, ya que pretendería apropiarse de expresiones que son sus marcas registradas en Chile y en el extranjero, y con notoriedad y por lo mismo solicita acoger en su totalidad su demanda y resolver su mejor derecho sobre el nombre de dominio “kokakola.cl” que le pertenecería, asignándole en definitiva el nombre de dominio en disputa.

TERCERO: Que sólo la parte del segundo solicitante The Coca-Cola Company, rindió prueba y al efecto para probar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, 1) Copias de 22 registros de inscripción en el extranjero de la marca “Coca-Cola”, a nombre de The Coca- Cola Company. 2) Listado de marcas Coca-Cola y sus derivaciones, registradas en Chile a nombre del segundo solicitante.

CUARTO: Que consta de la prueba rendida por la segunda solicitante, que tiene registrada a su nombre la marca comercial “Coca-Cola” en el extranjero y en Chile, con anterioridad a la fecha de presentación de la primera solicitud de autos.

QUINTO: Que además, la denominación “Coca-Cola” de acuerdo a la documentación acompañada y es un hecho conocido y notorio mundialmente, que se identifica plenamente y es asociada por los usuarios con el nombre de propiedad de la empresa del segundo solicitante y con uno de sus productos más conocido, que corresponde a una bebida de fantasía.

SEXTO: Que consta igualmente de la documentación allegada a los autos, que tiene protegida su marca comercial para distinguir principalmente entre otros, productos de la clase 32 y en segundo lugar su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por parte de la primera solicitante.

SËPTIMO: Que de la prueba rendida se colige y además es un hecho público y notorio que la marca Coca-Cola, es el paradigma de las marcas que se denominan “famosas y notorias”, ya sea por su conocimiento por el público consumidor, ya

sea por el gran número de países donde se encuentra registrada, ya sea por el nivel de ventas de la bebida de fantasía “Coca-Cola” y por lo mismo, por el grado de conocimiento a nivel mundial del nombre de la segunda solicitante “The Coca-Cola Company” como de su producto “Coca-Cola”, y por lo mismo el primer solicitante no pudo menos que saber de su existencia.

OCTAVO: Que de lo anterior se colige, que si bien en esta clase de juicios no se aplican las normas sobre propiedad industrial, a) “Coca-Cola”, es una marca famosa y notoria, con todo lo que ello significa, según lo expresado en los considerandos precedentes; b) que el nombre de dominio solicitado es idéntico fonéticamente a dicha marca notoria; y c) a mayor abundamiento, el número 14 del Reglamento de Nic Chile, establece que será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, cuyo es el caso, ya que la existencia del dominio en disputa a nombre de un tercero distinto al segundo solicitante, vulneraría sus derechos que tiene sobre su marca famosa y notoria e inducirá a error o engaño respecto del origen empresarial del mismo.

NOVENO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie el principio doctrinario aplicable en este tipo de conflictos “first come, first served”, ya que lo afirmado precedentemente, afecta la validez y prioridad de la primera solicitud de autos, y acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto por parte de la segundo solicitante “The Coca-Cola Company”, toda vez que logran formar en este árbitro arbitrador una convicción en tal sentido.

DÉCIMO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “kokakola.cl”

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “kokakola.cl” al segundo solicitante esto es a The Coca-Cola Company.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “kokakola.cl” del primer solicitante don Octavio José Nigoevic Hernández.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y a Nic Chile en su oportunidad, por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile.

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 9 - 2011.