Ref. sentencia conflicto restaurantcolombina.cl

Partes: LORENA DEL PILAR OSSANDON SEPULVEDA
JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA, representando a COLOMBINA S.A.

Santiago, veinte de abril de dos mil diez,

VISTOS:

1.- OFICIO OF11639, de fecha 26 de Noviembre de 2009, fojas 1, NIC Chile designa a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto por asignación del nombre de dominio **restaurantcolombina.cl**, suscitado entre **LORENA DEL PILAR OSSANDON SEPULVEDA**, RUT: 07.686.529-9, domiciliada en Pasaje Apolo 91, Valparaíso, Valparaíso y **JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA**, representando a **COLOMBINA S.A.**, actuando como contacto administrativo la Sra. CAROLINA MORA, y los Sres. FLAVIO BELAIR, CHRISTPOHER DOXRUD, domiciliados en SAN PIO X N° 2460 OFICINA 1101, PROVIDENCIA, SANTIAGO.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento de fojas 4 y su correspondiente notificación de fojas 4 vuelta.

3.- Personería, patrocinio, poder, delega poder y fotocopia de las patentes de abogado presentados por el segundo solicitante, que constan de fojas 5 a 10.

4.- Acta de fojas 12, en que consta la realización de la audiencia decretada en autos, con la comparecencia de la representante del segundo solicitante, dejándose constancia en autos que el primer solicitante debió retirarse por lo que no fue posible el llamado a conciliación, procediéndose derechamente a la fijación del procedimiento arbitral.

5.- Que el primer solicitante, si bien no esgrimió argumentos de mejor derecho, respecto de los argumentos de hecho y de derecho presentados por su oponente para contrariar sus pretensiones estima que no tienen fundamento, por cuanto el ámbito de protección de la marca solicitada es diferente, no encontrándose relacionado con los campos operativos del signo del oponente, teniendo además en cuenta el principio de especialidad, que permite que dos marcas coexistan pacíficamente en el mercado por lo que debiera resolverse su rechazo. Asimismo, esta parte rindió prueba documental consistente en los siguientes antecedentes: a) A fojas 14 acompañó comprobante de pago de Servipag, por $ 20.170 a NIC Chile; b) A fojas 15 y 16 acompañó impresión obtenida de la base de datos del INAPI, en que consta el estado de tramitación de la marca La Colombina, con número de solicitud 714361; c) A fojas 17 consta print obtenido de la base de datos del INAPI, en que consta la presentación efectuada con 15.12.2005, con número de solicitud 714361, publicada el día 20.01.2006, por doña Carmen Luz González Infante, por la marca La Colombina, para la clase 41X que incluye servicios de esparcimiento, pub, teatro y de la clase 43X, que incluye servicios de restaurant, hotel, motel; d) A fojas 18 acompaña impresión obtenida de nic.cl, en que consta que doña Lorena del Pilar Ossandon Sepúlveda solicita el dominio restaurantcolombina con fecha 06.08.2009. Como segundo solicitante figura Johansson y Langlois limitada, representando a Colombina S.A., quien solicita el dominio con fecha 13.08.2009; e) De fojas 19 a 21 consta copia impresa de un Informe del Subdepartamento Jurídico del Departamento Industrial, en que informa en el juicio por oposición suscitado entre Carmen Luz González Infante y Colombina S.A., representada por Max Montero Atria.

6.- Demanda de alegación de mejor derecho, presentada por el segundo solicitante a fojas 22. Para fundar su mejor derecho expone que el 6 de agosto de 2009 doña Lorena Ossandón Sepúlveda

solicitó la inscripción del dominio de autos, y con fecha 13 de agosto del mismo año, y según lo señalado en el artículo 10 del Registro de Nombres de Dominio CL, Colombina S.A. presentó una solicitud competitiva por el dominio restaurantcolombina.cl, esto es atención a los derechos previamente adquiridos.

Su petición se fundamenta en que en el nombre de dominio se encuentra contenida íntegramente la marca Colombina, registrada por el segundo solicitante ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y que corresponde a la razón social de esta parte.

Efectúa una síntesis de la historia del segundo solicitante, señalando que don Hernando Caicedo comenzó a moler caña para la producción de panela en un trapiche halado por bueyes. Así, convirtió su predio en uno de los ingenios azucareros más importantes de Colombia: el ingenio Riopaila, fundado en 1918. En 1927 pudo hacer delicias a gran escala con la combinación de frutos naturales. Así, gracias a modernos equipos, es que Colombina S.A. se convirtió en una de las más grandes empresas productoras de dulces en América Latina, haciéndose famosa por su producción de dulces y confites, y logrando conquistar a generaciones de consumidores. Ya en 1935 lanzó al mercado nuevas variedades de dulces. Sus bombones tuvieron un gran éxito, en tanto aumentaba la producción de azúcar de "Riopaila". En 1946 don Jaime H. Caicedo asumió la gerencia de Colombina. Su claridad y sus pensamientos alineados con una filosofía de desarrollo industrial y productividad económica y social fueron las bases que permitieron capitalizar y desarrollar a Colombina. La empresa evolucionó rápidamente, creciendo tanto local como internacionalmente. En los '60 se incorporaron técnicas europeas, con que comenzaron a fabricarse rellenos y mermeladas con sabores naturales, todo lo cual hizo que aumentase la producción a 15.000 libras diarias. En 1965 comenzó a exportar a los Estados Unidos, y para 1968 se construyó una nueva fábrica en el corregimiento "La Paila" a fin de atender la creciente demanda internacional. En 1970 Colombina producía 25 millones de libras anuales de confites, chocolates y conservas de fruta. En esa misma época, producía un nuevo producto, llamado "Bon Bon Bum", que se convirtió en el producto estrella de Colombina.

Así, Colombina logró posicionarse como proveedor de dulces a Estados Unidos, después de Inglaterra. En los '80 prosperaron contratos internacionales, logrando importantes asociaciones con empresas como Peter Paul, Meiji Seika y General Foods. En 2001 entró en funcionamiento Procalidad Colombina, una planta dulcera en Guatemala. A través de ella se impulsa la fabricación y distribución de la línea de dulces, llegando a todo Centroamérica y el Caribe. Luego, se inauguró una fábrica de galletas y pasteles Colombina del Cauca, poniéndose en marcha una nueva unidad con la última tecnología para la producción de conservas La Constancia, en Bogotá. Esta empresa ha logrado consolidarse como empresa de alimentos. Actualmente, Colombina comercializa una exitosa gama de productos propios, por cuanto tiene una exitosa red de distribución. Es distribuidora exclusiva de los productos "Van Camps" y "Café Buen Día". Ofrece como productos galletas, barquillos, pasabocas, dulces, bombones, chocolates, pasteles, chicles, helados, salsas y conservas. Añade que desde hace ya 35 años Colombina ha participado como exhibidor en diversas ferias de confitería realizadas en los Estados Unidos, Europa y México, lo que ha contribuido a que sus productos tengan una excelente imagen y gran reconocimiento a nivel internacional. Colombina es una compañía global enfocada a cautivar al consumidor con alimentos prácticos y gratificantes, que se fundamenta en el bienestar y compromiso de su capital humano, en el desarrollo de marcas líderes y productos innovadores de alto valor percibido, teniendo como valores, entre otros, el trabajo en equipo, el compromiso y respeto, y siendo alguno de sus objetivos estratégicos el crecimiento financiero, la satisfacción de expectativas de servicios de los clientes y desarrollar y fortalecer su cultura empresarial. Señala que ha exportado productos a otros países por más de 45 años, siendo actualmente una de las 15 primeras empresas exportadoras en su país de origen. Exporta sus productos a más de 45 países, entre los que se encuentran Chile, Estados Unidos e Inglaterra. Tiene más de 421.000 clientes comerciales en el mundo.

Gracias al sostenido éxito comercial que ha obtenido Colombina es que ha decidido expandirse a nuevos mercados y rubros, razón por la cual el 21 de junio de 2006 solicitó el registro de la marca

“Colombina de Chile” para distinguir servicios de restauración (alimentación) en clase 43, la cual fue aceptada para su registro con fecha 18 de marzo de 2009.
El segundo solicitante señala que con los antecedentes ya señalados es que es posible acreditar que cuenta con un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.
En cuanto al derecho, cita el artículo 10 del Reglamento de NIC Chile. En este sentido, señala que éste faculta a cualquier interesado que considere que sus derechos han sido afectados a presentar una solicitud competitiva, lo que genera un conflicto que debe resolverse por medio de un arbitraje, sin perjuicio de que las partes logren llegar a un avenimiento o hayan desistimientos. Así, es el segundo solicitante quien debe acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en litigio.
Cita el artículo 14 del Reglamento, que señala en entre otras, que será de responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República, y que no vulnere derechos de terceros.
Así, señala que Colombina posee respecto de su familia de marcas Colombina un derecho de propiedad, que se encuentra debidamente amparado según lo señalado en el artículo 2° de la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19° número 25 de la Constitución. El artículo 2° primera parte de la ley N° 19.039 establece que “cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con los disposiciones de esta ley”. Por su parte, el inciso 3° del artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República señala que “Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos y otras creaciones analógicas, por el tiempo que establezca la ley”.
El segundo solicitante señala que Colombina S.A., según lo señalado en la ley N° 19.039, ha adquirido de forma legítima un derecho de propiedad sobre sus marcas comerciales Colombina y sus derivaciones.
Por esto, no es legítimo que un tercero que no posee ningún derecho, solicite el nombre de dominio en disputa, que contiene de forma íntegra la marca Colombina, registrada previamente por el segundo solicitante, en donde dicha expresión es el elemento más destacado y distintivo del nombre de dominio en conflicto, que corresponde a la razón social del segundo solicitante.
Así, el hecho que el primer solicitante haya adicionado la expresión “restaurant” al dominio, y considerando que el segundo solicitante ha pedido el registro de una marca que contiene la expresión “Colombina” para distinguir servicios de restauración (alimentación) de la clase 43, no hace ninguna diferencia en relación al elemento principal y destacado del nombre de dominio en conflicto, motivo por el cual el dominio ‘restaurantcolombina.cl’ debe ser asignado al segundo solicitante, existiendo variados antecedentes que así lo avalan.
El segundo solicitante cita lo señalado en los números 20 y siguientes del Reglamento, en el Título “De las revocaciones de Dominio”, pues considera que avalan la posición del segundo solicitante. Aclara que si bien el presente caso no se trata de una revocación, en estos se consagran los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia.
En efecto, cita el artículo 22 del Reglamento, que establece como causal de revocación de un nombre de dominio, entre otras, “que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido”. El segundo solicitante señala que ha quedado claro el hecho que el nombre de dominio pedido “restaurantcolombina.cl” está presente en todas las marcas “colombina” registradas previamente por el segundo solicitante, respecto de los cuales el segundo solicitante posee un derecho de propiedad.
Agrega que la Comisión Preventiva Central, al conocer la denuncia en contra de la empresa Euromármoles S.A., señaló que “La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual,

pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios". De ello colige que no existe ningún motivo que permita que un tercero, sin justificación, pretenda apropiarse de un nombre de dominio que contiene como elemento esencial la marca registrada por Colombina S.A.
Es evidente que, debido a que la expresión "colombina" se encuentra íntegramente contenida en el nombre de dominio en disputa, cualquier consumidor que ingrese a la dirección restaurantcolombina.cl tendrá la más plena convicción que los servicios y productos ofrecidos provienen del segundo solicitante, lo cual no es efectivo, enfrentando los clientes del segundo solicitante un sitio con un contenido absolutamente diverso, en donde no estarían en presencia de los servicios que cuenten con su garantía de calidad.
Sostiene además que de asignarse el dominio en disputa al primer solicitante, habría un agravio hacia el derecho del segundo solicitante, como titular legítimo de registro de marcas comerciales y nombres de dominio; y además se induciría a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, calidad y género de los productos y servicios del segundo solicitante que a través del eventual sitio restaurantcolombina.cl fueran promocionados.
El segundo solicitante finaliza su presentación señalando que por los argumentos ya mencionados es que ha quedado demostrado que posee argumentos suficientes para estimar que su posición no da pie para análisis alguno destinado a ponderar su mejor derecho. Por esto procede la eliminación de la primera solicitud recaída en el dominio restaurantcolombina.cl.

7.- Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, el segundo solicitante acompaña prueba documental, consistente en: a) Impresión de consulta a la Base de datos de INAPI de fojas 34 a 67, que da cuenta de los siguientes registros marcarios del segundo solicitante: i.- Marca Colombina de Chile, N° de solicitud 734056, concedida con N° de registro 844423, de la clase 43 que incluye servicios restauración (alimentación), con protección desde el 18 de marzo de 2009; ii.- Marca Colombina de Chile Ltda., N° de solicitud 732129, concedida con N° de registro 770131, de la clase 30 que incluye productos de confitería en general, chocolatería, galletería y pastelería, con protección desde el 23.10.2006; iii.- Marca Colombina de Chile Ltda., N° de solicitud 732130, concedida con N° de registro 770132, de la clase 35 que incluye gestión de negocios comerciales, administración comercial, con protección desde el 23.10.2006; iv.- Marca Colombina, N° de solicitud 537983, concedida con N° de registro 610402, de las clases 29 que incluye frutos azucarados, mermeladas, jaleas, frutas al jugo o en conserva, de la clase 30, que incluye chocolates en barra; productos de galletería, pastelería y confitería, azúcares y preparaciones dulces frescas, caramelos y pastillas, mieles, postres en general y de la clase 32 que incluye pastas, polvos, jarabes y sorbetes y compuestos diversos para preparar bebidas, con protección desde el 27.11.2001; v.- Marca Colombina, N° de solicitud 745356, concedida con N° de registro 777129, de la clase 30 que incluye sustancias alimenticias o empleadas como ingredientes en la alimentación, con protección desde el 07.10.2006; vi.- Marca Colombina, N° de solicitud 648422, concedida con N° de registro 697760, clase 35 que incluye servicios de importación de productos de las clases 29, 30 y 32, de la clase 39, que incluye servicios de distribución de productos de las clases 29, 30 y 32, con protección desde el 14.07.2004; vii.- Marca Colombina, N° de solicitud 646910, concedida con N° de registro 705710, de la clase 30 que incluye todos los productos de la clase, con protección desde el 14.10.2004; viii.- Marca Bon Bon Bum Colombina, N° de solicitud 701873, concedida con N° de registro 746672, de la clase 30 que incluye todos los productos de la clase, con protección desde el 17.01.2006; ix.- Marca Colombina BBB Bon Bon Bum Kola, N° de solicitud 838360, concedida con N° de registro 851128, de la clase 30 que incluye galletería, pastelería, confitería y chocolatería, con protección desde el 01.07.2009; x.- Marca Colombina Nuttino, N° de solicitud 685057, concedida con N° de registro 736159, de las clases 29, que incluye todos los productos de la clase, clase 30, que incluye todos los productos de la clase y de la clase 32, que incluye todos los productos de la clase, con protección desde el 14.10.2005; xi.- Marca Colombina Bon Bon Bum Planet, N° de solicitud 859631, de las clase 30X, que incluye chupetas con o sin relleno de chicle; xii.- Marca Colombina Bon Bon Bum Kola, N° de

solicitud 838361, concedida con N° de registro 851129, de la clase 30, que incluye galletería, pastelería, confitería y chocolatería, con protección desde el 01.06.2006; xiii.- Marca Colombina Brinky, N° de solicitud 629154, concedida con N° de registro 692935, de la clase 30: galletas y pasteles, con protección desde el 12.05.2004; xiv.- Marca Colombina Butter Cookies, N° de solicitud 793390, concedida con N° de registro 813746, de la clase 30 que incluye chocolatería, pastelería, panadería y confitería, con protección desde el 15.04.2008; xv.- Marca Colombina Chocolatosas, N° de solicitud 842136, concedida con N° de registro 853428, de la clase 30 que incluye productos de confitería, pastelería, galletería y chocolatería, con protección desde el 23.06.2009; xvi.- Marca Colombina Dandy, N° de solicitud 743242, concedida con N° de registro 778349, de la clase 30 que incluye dulces y chocolates, con protección desde el 24.01.2007; xvii.- Marca Colombina Delight, N° de solicitud 637041, concedida con N° de registro 699856, de la clase 30 que incluye todos los productos de la clase, con protección desde el 04.08.2004; xviii.- Marca Colombina el sabor es infinito, N° de solicitud 653360, concedida con N° de registro 710760, de la clase 30, con protección desde el 03.12.2004; xix.- Marca Colombina Freeze Gel, N° de solicitud 765368, concedida con N° de registro 794806, de la clase 30, que incluye productos de confitería, tales como caramelos y chicles, con protección desde el 21.08.2007; xx.- Marca Colombina Kick Back, N° de solicitud 779345, concedida con N° de registro 816005, fecha de registro 09.05.2008, de la clase 30C, que incluye productos de confitería, chocolatería, galletería y pastelería; xxi.- Copia de solicitud de Registro o Renovación de Marca para Colombina S.A., marca solicitada Kick Back, N° de solicitud 779345, con fecha 29.06.2007, fecha de publicación 25.01.2008, de la clase 30, que incluye productos de confitería, chocolatería, galletería y pastelería; xxii.- Marca Colombina Kick Back, N° de solicitud 779346, concedida con N° de registro 816006, fecha de registro 09.05.2008, de la clase 30C, que incluye productos de confitería, chocolatería, galletería y pastelería; xxiii.- Copia de solicitud de Registro o Renovación de Marca para Colombina S.A., marca solicitada Kick Back, N° de solicitud 779346, con fecha 29.06.2007, fecha de publicación 25.01.2008, de la clase 30, que incluye productos de confitería, chocolatería, galletería y pastelería; xxiv.- Marca Colombina Max Plastilina, N° de solicitud 639409, concedida con N° de registro 701014, de la clase 28: juguetes, con protección desde el 18.08.2004; xxv.- Copia de solicitud de Registro o Renovación de Marca para Colombina S.A., marca solicitada Colombina Nuttino Nuggets, N° de solicitud 882180, con fecha 22.10.2009, de la clase 30, que incluye confitería, chocolatería, galletería y pastelería; xxvi.- Marca Colombina Ponky, N° de solicitud 629155, concedida con N° de registro 692936, de la clase 30: galletas y pasteles, con protección desde el 12.05.2004; xxvii.- Marca Colombina Snacky, N° de solicitud 740601, concedida con N° de registro 777091, de la clase 30, que incluye productos derivados de la harina de trigo, harina de maíz, azúcar y cacao, con protección desde el 11.01.2007; xxviii.- Marca Chocmelos Colombina, N° de solicitud 875082, con fecha 20.08.2009, de la clase 30X, que incluye café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentaos), especias, hielo, tipo de marca palabra o denominación; xxix.- Marca Ferias Colombina, N° de solicitud 698640, concedida con N° de registro 736541, de la clase 30, que incluye todos los productos de la clase, con protección desde el 19.10.2005; xxx.- Marca Max Colombina, N° de solicitud 524287, concedida con N° de registro 615453, de la clase 30: productos de dulcería, pastelería, galletería y chocolatería, con protección desde el 03.01.2002; xxxi.- Copia de solicitud de Registro o Renovación de Marca para Colombina S.A., marca solicitada Ox Colombina, N° de solicitud 806833, con fecha 08.02.2008, fecha de publicación 30.05.2008, de la clase 30, que incluye mentas y chicles sin azúcar; xxxii.- Marca Splendid Colombina, N° de solicitud 835292, concedida con N° de registro 842785, de la clase 30, que incluye café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielos, con protección desde el 21.09.2008; xxxiii.- Marca Splot Colombina, N° de solicitud 634665, concedida con N° de registro 698279, de la clase 30: chicles y confites, con protección desde el 19.07.2004. b) A fojas 68 consta impresión de correo electrónico enviado por hostmaster@nic.cl a cmora@jl.cl, en que se envía información de contacto

del dominio colombina.cl, dominio que tiene por contacto administrativo a don Nicolás Sierra. c) De fojas 69 a 74 vta. consta copia de constitución de sociedad Colombina de Chile limitada. d) A fojas 75 consta impresión de los resultados obtenidos al buscar en google.cl la palabra "colombina". e) De fojas 76 a 85 figuran impresiones de la página web colombina.com, que dan cuenta de la historia, productos e información corporativa acerca del segundo solicitante. f) A fojas 86 y 87 se acompaña impresión obtenida de inapi.cl, en que consta que con fecha 17.04.2007 doña Carmen Luz González Infante solicitó la marca La Colombina para la clase 43X, que incluye hotel, motel, restaurante, snack-bar, restaurante autoservicio, cafeterías, cafes, bar, alimentos y bebidas preparados para el consumo y llevar, solicitud a la cual se opuso con fecha 10.09.2007 el señor Flavio Belair y con fecha 20.08.2009 se citó a oír sentencia.

8.- A fojas 90 el segundo solicitante evacúa el traslado conferido, señalando que no existe constancia de alguna demanda o presentación que acredite un mejor derecho por parte del primer solicitante. Así, sólo ha acompañado a autos impresos sin señalar a qué se refieren y sin haber acreditado poder alguno para comparecer en el presente juicio, por lo que no ha hecho valer ningún argumento que dé cuenta de un mejor derecho que logre sustentar su posición para que el dominio le sea asignado.
Señala que el segundo solicitante ha acompañado copias de certificados de registros marcarios, entre los que destaca la marca "Colombina de Chile", con número de registro 844.423, que distingue servicios de la clase 43 "servicios de restauración (alimentación)" y otros registros similares que distinguen productos relacionados en el rubro alimenticio. Agrega que esto no puede ser de otra manera, si se considera que acompañó documentos que acreditan que el segundo solicitante es una empresa internacional, cuyas marcas "Colombina" son del tipo famosas y notorias en el rubro de los productos alimenticios, que se ha expandido a servicios de restauración y alimentación, nombre que corresponde a su razón social.
Señala que es el segundo solicitante quien ha invertido grandes sumas de dinero para posicionar las marcas "Colombina" en el mercado en el rubro alimenticio desde hace varios años. Esta marca se asocia con el segundo solicitante y no con el primer solicitante, máxime que el segundo solicitante cuenta con un registro marcario "Colombina" para servicios de 'restauración y alimentación' en Chile.
La prueba acompañada por el segundo solicitante evidencia que es titular de registros marcarios que contienen de forma íntegra la expresión "Colombina"; que una empresa relacionada con el segundo solicitante es titular del nombre de dominio colombina.cl en NIC Chile; y que ha acompañado impresiones obtenidas de la página colombina.com, que dan cuenta de los productos y servicios que ofrece el segundo solicitante en el mercado.
Así, ha quedado demostrado que los consumidores al enfrentarse a la expresión 'restaurantcolombina' en Internet creerán que están ante productos o servicios de Colombina S.A., lo que los inducirá a error o confusión. Esto no puede ser de otra manera, por cuanto el segundo solicitante tiene registrada una marca para servicios de restauración o alimentación que tiene como elemento distintivo 'colombina', de lo que se desprende que el conjunto de las palabras 'restaurant' y 'colombina' hará creer a los consumidores que están ante a productos o servicios del segundo solicitante, los que serán ofrecidos a través del sitio de Internet "restaurantcolombina.cl", lo cual no es efectivo.
No es posible relacionar el nombre de dominio en disputa con el primer solicitante si éste no ha demostrado hasta la fecha ningún interés en el nombre de dominio, por lo que no existe fundamento alguno que permita establecer un mejor derecho.
Reitera que quien ha demostrado tener un mejor derecho es el segundo solicitante.
Respecto de los argumentos expuestos por el primer solicitante, el segundo señala que la contraria no compareció ni a la audiencia de mediación llevada a cabo ante NIC Chile, ni tampoco asistió a la audiencia de fijación de normas de procedimiento y se ha limitado a acompañar impresos obtenidos desde Internet, sin que esos documentos hayan sido singularizados o tengan algún valor en un juicio o hayan sido acompañados por quien tenga poder en la causa.
Es impensado que un nombre de dominio pueda ser asignado a un solicitante que nada ha probado o demostrado, más el simple hecho que es el primer solicitante.

Al ingresar a restaurantcolombina.cl se aprecia el mismo contenido que existe en la página lacolombina.cl, lo que demuestra que ya existe en internet un nombre de dominio asociado con los servicios que ofrece el primer solicitante. Así, es legítimo que un tercero, como el segundo solicitante, pueda inscribir un nombre de dominio cuando ha acreditado un interés legítimo, sin que le cause perjuicios al primer solicitante, como ocurre en autos, por cuanto ya ofrece sus servicios en la web a través de otra página web, lo que en nada afectará los intereses del primer solicitante.
No sólo se ha demostrado una coexistencia pacífica en materia de nombres de dominios, sino que además es posible apreciar una sana convivencia en materias de marcas comerciales que comparten el vocablo "Colombina" para distinguir servicios de la clase 43. Por esto, es plausible que la pacífica coexistencia se amplíe en ámbitos relacionados como lo son los nombres de dominio, considerando que el segundo solicitante ha acreditado tener argumentos válidos que lo hacen merecedor del dominio en disputa.
Señala que el primer solicitante no es titular de una marca comercial que sea idéntica al nombre de dominio en disputa, lo que deja en evidencia que los consumidores no asocian 'restaurantcolombina' con el primer solicitante.
Cita al efecto el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, señalando que el mejor derecho del segundo solicitante se fundamenta en que ha solicitado el nombre de dominio de buena fe, según las normas legales y constitucionales que protegen el desarrollo y libre ejercicio de actividades económicas, siempre que se respeten las leyes, las buenas costumbres y el orden público, de manera que no se está ante un caso de competencia desleal. La solicitud de Colombina S.A. no pasa a llevar ningún derecho de tercero. Al contrario, la solicitud de inscripción del primer solicitante pasa a llevar la citada norma, por cuanto no considera los derechos de propiedad que detenta el segundo solicitante.
Reitera el hecho que el segundo solicitante posee respecto de diversas marcas que contienen como elemento principal y destacado la expresión "Colombina", de manera que es titular de un derecho de propiedad adquirido con anterioridad a la solicitud del nombre de dominio de autos, el que es amparado en virtud de lo establecido en el artículo 2° de la ley 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República.
Reitera las citas efectuadas en la demanda al artículo 2° primera parte de la ley N° 19.039 y al inciso 3° del artículo 19 N° 25 de la Constitución; además del hecho que tiene un derecho de propiedad sobre sus marcas según las normas contenidas en la ley N° 19.039. Colombina en el elemento que distingue las marcas del segundo solicitante, y le da la notoriedad exigida por la ley de Propiedad Industrial. Por esto, no es legítimo que un tercero, que no ha acreditado ningún derecho, solicite el dominio 'restaurantcolombina.cl', en donde el elemento central está formado por las expresiones 'restaurant' y 'colombina' que constituye el identificador por antonomasia del segundo solicitante como se ha probado, pudiendo desarrollar nada más y nada menos que los mismos e idénticos servicios que ofrece el segundo solicitante en el mercado de los consumidores, motivo por el cual el identificador en la red 'restaurantcolombina.cl' debe ser asignado al segundo solicitante.
Esto le otorga a Colombina S.A. un derecho de propiedad, lo que le otorga una exclusividad sobre sus marcas comerciales, lo que hace que los consumidores las identifiquen con claridad con el segundo solicitante.
Reitera la cita efectuada al artículo 20 y siguientes del Reglamento de NIC Chile, en el título "De las revocaciones de Dominio", citando especialmente el artículo 22 del Reglamento. Señala que el hecho que el nombre de dominio solicitado contenga íntegramente el elemento más destacado de la razón social del segundo solicitante y de sus marcas, es algo que no permite hacer una diferencia.
Señala que existe jurisprudencia que refuerza su postura, en cuanto nombres de dominio han sido asignados al segundo solicitante cuando éstos han acreditado que sus marcas son famosas y notorias en su rubro por parte de los consumidores. Así, el árbitro don Felipe Barros Tocornal, en el arbitraje por el nombre de dominio 'usmrancagua.cl' estableció en el considerando N° 8 de la sentencia de 3 de junio de 2008 que "...atendido el hecho que la expresión o sigla USM que configura el nombre de dominio en disputa, presenta una clara identificación con la demandante, la que la tiene registrada como marca comercial en nuestro país, lo que hace plenamente aplicable en el especie el criterio de

titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio, y el hecho que una de sus sedes se encuentra en la ciudad de Rancagua, este Juez Arbitro puede concluir que Universidad Técnica Federico Santa María...tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio usmrancagua.cl".

Cita también el fallo del señor árbitro Juan Agustín Castellón Munita, relacionado con el nombre de dominio '123-wap.cl', de 2 de noviembre de 2002, quien señaló que "Desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisiona una expresión otorgada en concesión a una de las partes por el Estado de Chile y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que la expresión otorgada en concesión goza de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que la amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud. (…) Por consiguiente, este Tribunal estima que la demandante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "123-wap.cl", que se identifica fuertemente con su imagen corporativa y que es objeto por ella de una actividad comercial y publicitaria de gran envergadura, respeto de la primera solicitante, quien no ha acreditado poseer otro vínculo con el nombre en disputa que el haberlo solicitado primeramente".

Cita además el fallo dictado por el árbitro don Guillermo Carey por el nombre de dominio 'iandina.cl', que señaló en uno de sus considerandos "Que, conforme a la prueba rendida, el Segundo Solicitante acreditó en autos que las marcas que tiene registradas a su nombre conteniendo la expresión "Andina" son famosas y notorias. Consecuentemente, la asignación del nombre de dominio al primer solicitante afectaría aquellos derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante, toda vez que el nombre de dominio en disputa contiene íntegramente la expresión "ANDINA", sólo anteponiéndose a ésta la letra "I", la que no logra darle la suficiente distinción al nombre de dominio en conflicto, por lo que la similitud existente entre "iandina.cl", y las marcas comerciales y nombres de dominios de las que es titular el Segundo Solicitante, produciría una confusión en el público consumidor en cuanto a la titularidad de dicho dominio, lo que podría implicar que el consumidor sea desviado a un sitio web diferente del deseado o buscado. De este modo, se afectaría el activo intangible del Segundo Solicitante. (…) En consecuencia, este Tribunal adquiere la convicción suficiente para determinar que se vulnerarían los derechos válidamente adquiridos por parte del segundo solicitante, como que también se atentaría contra las normas vigentes de competencia legal y la ética mercantil, en caso de asignarse el nombre de dominio en disputa al Primer Solicitante".

Además, cita la sentencia dictada por el Juez Árbitro señor Ruperto Pinochet por el nombre de dominio 'isurandina.cl', que señaló que "Por todo lo antes dicho, este tribunal preferirá los argumentos de mejor derecho hechos valer por el segundo solicitante vinculados a la fuerte protección que ha construido a lo largo de los años de su marca comercial".

Finalmente, señala el criterio seguido por el árbitro señor Cristián Saieh en el juicio arbitral recaído sobre el nombre de dominio 'cuentamujer.cl', que estableció en el considerando vigésimo: "Que, en atención a lo expuesto y sopesando los derechos e intereses, éste Árbitro se inclina por asignar el nombre de dominio a aquel de los solicitante que ofrece comercial y actualmente el producto

identificado con el nombre de dominio en disputa, de tal manera de entregarle la debida protección en el mundo virtual de los servicios que ofrece y publicita a través de su producto (...)".
Concluye su presentación señalando que es claro que la solicitud del segundo solicitante carece de un actuar inescrupuloso o de mala fe, ni tampoco constituye un abuso a las normas sobre abuso de publicidad, el cual está avalado por derechos marcarios y un uso real y efectivo asociado con la expresión "Restaurant Colombina". Debido a que el segundo solicitante tiene un mejor derecho es que debe eliminarse la primera solicitud efectuada por doña Lorena Ossandón, y debe asignarse el dominio al segundo solicitante.

9.- Que a fojas 99 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio constituyen identificadores mnemotécnicos que, atendido el grado de complejidad que ha alcanzado la Red Internet, resultan esenciales para la localización de las páginas que integran la gran telaraña mundial de información. Estos elementos se construyen por los usuarios de la red a partir de la natural pretensión de que representen o identifiquen a determinadas personas, entes o recursos disponibles en la Red. Por razones de certeza y seguridad jurídica, la doctrina y jurisprudencia han requerido que los nombres de dominio sean consistentes con la denominación que las personas y/o productos detentan en el mundo analógico o físico, siendo de responsabilidad de los solicitantes el formularlos de manera tal que cumplan con este requisito y que además no afecten los derechos de terceros.

SEGUNDO: Que sin perjuicio de cumplir una función técnica primaria, cual es coadyuvar al funcionamiento práctico de la Red, a los nombres de dominio les asiste el carácter de "secondary meaning" o "distintividad sobrevenida" como consecuencia de su uso de cara a los usuarios, en que han pasado a constituirse en identificadores de ciertos bienes y/o servicios o de sus productores o autores para su localización en la Red. Es en esta función que pueden llegar a colisionar con los signos distintivos concebidos en Derecho, especialmente las marcas comerciales, sobre todo atendida la importancia que ha adquirido la Internet en las estrategias de trademarketing, que lleva a que cada día se atribuya más importancia a los nombres de dominio como signos identificadores de dichos productos, servicios e incluso personas, no obstante esta distintividad deberá ser apreciada en cada caso concreto, en base al uso efectivo que del nombre de dominio haga el solicitante.

TERCERO: Que para el evento de producirse inscripciones competitivas, el Reglamento de NIC Chile, además de la doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional y Derecho Comparado han sentado las bases y principios en orden a los cuales es posible resolver el conflicto y definir la asignación definitiva o consolidación del nombre de dominio. El primer criterio reconocido es el de "first come, first served", que recoge el ya conocido aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en esta materia, por las condiciones técnicas del funcionamiento de la Red, se traduce en que "el primero que llega es el único servido", característica que diferencia a los nombres de dominio de las marcas comerciales, en las cuales, atendidos los principios de especialidad y territorialidad que las informan perfectamente pueden sobrevivir dos signos idénticos, siempre que no concurran en una misma clase y unidad territorial determinada. Este principio impone que ante solicitantes en igualdad de condiciones y derechos el árbitro deberá asignar el nombre de dominio al primero que haya formulado su registro en la entidad correspondiente, en este caso Nic Chile.

CUARTO: Que el principio "first come, first served", entendido como vimos en el considerando anterior, supone el análisis de mejor derecho, en el sentido que la primera tarea del árbitro será la de dilucidar si ambas partes se encuentran efectivamente en igualdad de condiciones y derechos. Siendo así, en caso que concurra alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las partes y que determinen el mejor derecho del segundo solicitante o la mala fe del primer solicitante, deberá

asignar el nombre de dominio a la contraria. En el caso de autos, la revisión del uso efectivo del nombre de dominio por parte del primer solicitante, se desprende que esta parte lo utiliza de buena fe y dentro del ejercicio de su actividad comercial, condiciéndose la identificación utilizada en Internet con aquella que se utiliza en el mercado analógico o físico. En efecto, habiéndose digitado en el navegador la URL http://www.restauratcolombina.cl, se ha verificado que el sitio se encuentra activo y destinado a la promoción de los servicios de restauración, prestados por el Restaurant denominado La Colombina, ubicado en Valparaíso. Asimismo, se constató que en el registro de nombres de dominio .cl, que esta parte es titular del nombre de dominio lacolombina.cl, el que utiliza para estos mismos efectos, vigente desde 20 de diciembre de 2008, pacíficamente, sin que se visualice afectación de los derechos de la contraria con este uso. Asimismo, se ha comprobado que en este registro existe el nombre de dominio colombina, de titularidad de colombina de chile limitada, dominio que actualmente no se encuentra habilitado.

QUINTO: Que la segunda solicitante, en apoyo a su pretensión invoca los criterios de titularidad marcaria, de notoriedad del signo pedido y de mejor derecho, además de la dilución marcaria que provocaría el que el nombre de dominio se encuentre en manos de terceros, mientras que la primera solicitante sostiene que no existe una colisión de los derechos de las partes, básicamente por actuar éstas en distintos sectores del mercado.

SEXTO: Que la distintividad sobrevenida que se reconoce a los nombres de dominio se refiere a que éstos pueden llegar a constituirse un medio indirecto de identificación en el medio virtual, en la medida que se condigan con el contenido real de la página web a la que sirve como clave o código de acceso (cual es su función principal). Es así como siendo los dominios de libre configuración por los usuarios, en la medida que éstos los formulen en términos coincidentes con el contenido de las páginas web que direccionan, podrán llegar a identificarlos o distinguirlos al punto de merecer una tutela legal, más no necesariamente por la vía de la protección marcaria sino reconociéndoles un importante valor comercial dentro y fuera del mercado virtual y otorgándoles protección a través de las normas que resguardan la competencia leal que debe imperar en el mercado.

SEPTIMO: Que en consecuencia, la identidad o semejanza fonética o gráfica de los nombres de dominio con signos distintivos reconocidos en exclusividad por el ordenamiento jurídico es una cuestión de hecho que habrá de analizarse caso a caso, de acuerdo a las reglas de la prudencia o equidad. Con esto queremos evidenciar que, sin reconocerles carácter de signos distintivos a los nombres de dominio, la eventual función de distintividad de los mismos ha alertado a la doctrina nacional e internacional en cuanto a la potencial lesión que en su registro puede producirse a algún derecho exclusivo, como son los derechos marcarios. En el caso de autos, la segunda solicitante es titular de las marcas que invoca, en las cuales el núcleo de la identificación es colombina de lo que se entiende su interés por proteger esta expresión en lo que se refiere a la titularidad de terceros del nombre de dominio de autos.

OCTAVO: Que se ha constatado que la primera solicitante es titular del nombre de dominio lacolombina.cl, del cual es titular pacífico, sin que la segunda solicitante haya impedido el uso del mismo de parte del primer solicitante con lo cual se acredita la buena fe de esta parte, en cuanto no estaría desarrollando actividades destinadas a impedir la presencia en internet de la primera solicitante, a pesar de los derechos marcarios que le asisten. Asimismo, de esta titularidad se desprende que no hay perjuicios en la no asignación del nombre de dominio de autos a esta parte por cuanto esta parte ya cuenta con un dominio que se condice con su actividad principal e integra elementos que le identifican en el mundo real, que busca proyectar al mundo virtual que le permite potenciar la inversión realizada.

OCTAVO: Que sin perjuicio de lo anterior, no se ha acreditado que la primera solicitante haya litigado temerariamente en autos, lo que justificaría que se le condenara en costas, debiendo en consecuencia resolverse que cada parte pague sus costas.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "**restaurantcolombina.cl**" al segundo solicitante JOHANSSON Y LANGLOIS LIMITADA, representando a COLOMBINA S.A., ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile por carta certificada. Hecho, devuélvase los autos a Nic Chile para su ejecución.

Resolvió

Lorena Donoso Abarca

Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez

Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuación:

Diego Sepúlveda Salazar 16.386.315-4	Cristián Carril Abarca C.I. 16.209.067-4

cc. fallos@legal.nic.cl, lorena.donoso@gmail.com; marielaguerra@hotmail.com; iventura@vtr.net; cdoxrud@jl.cl, cmora@jl.cl, fbelair@jl.cl, mail@jl.cl