Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio visionandina.cl

Santiago, 5 de septiembre de 2007.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 0F07540 de fecha 14 de mayo de 2007 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 y 13 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **"visionandina.cl"**;
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto don Andrés Orlando Díaz Seguel, con domicilio en San Martín 431, Los Angeles, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 7 de marzo de 2007 a las 22:17:15 GMT, y Embotelladora Andina S.A., representada por Estudio Johansson & Langlois, en la persona de Flavio Belair, ambos con domicilio en Pío X 2460, Oficina 1101, Providencia, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 9 de marzo de 2007, a las 21:28:23 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 14 de mayo de 2007, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio visionandina.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 18 de mayo de 2007, a las 9:15 horas.
CUARTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital el día 14 de mayo de 2007 y a las partes por carta certificada con fecha 15 de mayo de 2007, respectivamente, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 6, 7 y 8 de autos.
QUINTO: Que el día 18 de mayo de 200, a las 9:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado a fojas 5, con la asistencia de la don Flavio Belair Santi, por la segunda solicitante y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 14 de autos.
SEXTO: Que con fecha 18 de mayo de 2007, se notificó a las partes por correo electrónico lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 14, según consta del atestado de fojas 16.
SÉPTIMO: Que por escrito de fecha 1° de junio de 2007, la parte de Embotelladora Andina S.A. dedujo demanda de mejor derecho al nombre de dominio, exponiendo lo siguiente: Que la solicitud por la parte se funda en el hecho

de que el nombre de dominio constituye una famosa y reconocida empresa nacional, líder en el mercado de las "bebidas gaseosas", con un promedio de producción anual de 567.800 millones de litros, siendo su producto principal la conocida bebida de fantasía estadounidense "Coca-Cola", que a través de su prestigiosa y reconocida marca "Andina" y sus derivaciones, por todos conocida, la envasa, publicita y distribuye a lo largo de Chile, la cual constituye, a su vez, el elemento más importante y destacado de su razón social, a saber: "Embotelladora Andina S.A.". Que el nombre "Andina" o "Embotelladora Andina", goza de gran fama y notoriedad, no solo en Chile, sino que en diversos países del mundo en lo que se refiere a bebidas de fantasía. Que, consecuente con lo señalado precedentemente, cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre Andina o integrado por éste, lo asociará y relacionará de manera automática y sin mediar duda alguna con la parte y su actividad, más aún cuando se trata de nombre de dominio "visionandina.cl". Que la compañía fue fundada en el año 1946, adquiriendo la licencia para embotellar y distribuir los productos de "Coca-Cola Export Sales Company", comenzando con una sola planta que producía botellas individuales, ubicada en el Llano Subecaseaux. Que lo anterior demuestra la data del nombre de la parte, uno de los elementos determinantes que acreditan su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, si se considera que el prestigio de un nombre, o de un "identificador", también depende de su antigüedad, ya que es el tiempo lo que permite que estos elementos se arraiguen en la mente de las personas y lo asocien a algo o a alguien. Que, con el tiempo, Embotelladora Andina logró tener un importante posicionamiento y reconocimiento en Chile, razón por la cual comienza a expandir su actividad a otros países para obtener el mismo prestigio logrado en el país al alero de una marca. Que, así, en 1994 la compañía adquiere en Brasil la empresa "Río de Janeiro Refrescos", y en marzo del año 2000 la empresa NVG (Nitvitgov Refrigerantes S.A.), adquiriendo la zona adyacente a Río de Janeiro. Que, además, las plantas trasandinas de refrescos de Mendoza, Rosario e INTI, embotelladora de los productos Coca-Cola en Córdoba, fueron adquiridas por la parte entre los años 1995 y 1996, y que, en resumen, actualmente "Embotelladora Andina S.A." tiene filiales en Chile, Brasil y Argentina. Que, del modo antedicho, su nombre tiene presencia y fama "internacional", lo que hace aún más evidente su mejor derecho. Que lo anterior se ratifica si se atiende a que en su página web, www.andina.cl, tiene un link denominado "Investor Relations", que hace una conexión directa al GTD www.koandina.com, lo que demuestra la preocupación por la parte de difundir, publicitar y dar a conocer su nombre internacionalmente. Que, actualmente, "Embotelladora Andina S.A." tiene la franquicia para producir y comercializar uno de los productos más famosos del mundo, que es la bebida Coca-Cola, desarrolla la producción de los envases de plástico desechables a través de su empresa relacionada "Envases CMF S.A."; y en el caso de formato latas, participa en "Envases Central" en conjunto con otras embotelladoras. Que, además, realiza el transporte de sus productos a lo largo del país, a través de otra empresa relacionada llamada "Transportes Andina

Refrescos", y administra las máquinas autoexpendedoras de marca "Vending, con su filial "Multivending Ltda.". Que lo anterior denota que la parte desarrolla diversos servicios y actividades a través de distintas empresas, todas relacionadas a "Embotelladora Andina", formando una verdadera "visión" empresarial de gran fama y prestigio. Que no cabe duda alguna que con los antecedentes expuestos, "Embotelladora Andina" es una de las embotelladoras más importantes en toda América Latina, razón por la cual merece una adecuada protección de su nombre y de su imagen corporativa. Que es, además, titular de numerosos registros marcarios que incluyen la expresión "Andina" y sus derivaciones: a) Marca Andina, Nº Registro 627.246, fecha registro 10/04/2002, clase 30; b) Marca Andina Inversiones Societarias S.A., Nº Registro 512.472, fecha registro 18/05/1198, clase Establecimiento Comercial; c) Marca Andina Inversiones Societarias S.A., Nº Registro 512.471, fecha registro 18/05/1998, clase Establecimiento Industrial; d) Marca Distribuidora y Comercial Andina, Nº Registro 749.226, fecha registro 09/01/1996, Establecimiento Industrial; e) Marca Distribuidora y Comercial Andina, Nº Registro 749.227, fecha registro 09/01/1996, Establecimiento Comercial; f) Marca Emb-Andina, Nº Registro 586.030, fecha registro 21/12/2000, clases 30 y 32; g) Marca Emb-Andina, Nº Registro 586.029, fecha registro 21/12/2000, Establecimiento de Comercio; h) Marca Emb-Andina, Nº Registro 586.028, fecha registro 21/12/2000, Establecimiento Industrial; i) Marca Koandina, Nº Registro 604.119, fecha registro 27/09/2001, clase 30; j) Marca Koandina, Nº Registro 604.123, fecha registro 27/09/2001, Establecimiento Comercial; k) Marca Koandina, Nº Registro 604.124, fecha registro 27/09/2001, Establecimiento Industrial. Que es, además, titular de numerosos nombres de dominio, que menciona, tanto ccTLD como gTLD: a) andinas.cl, b) andinaproyectos.cl, c) centroandina.cl, d) koandina.cl, e) koandina.com, andinagroup.cl, andinako.biz, andina.biz, emb-andina.biz, embotelladoraandina.biz y koandina.biz, algunos de los cuales le fueron asignados por resolución judicial recaída en juicios similares a los de la especie. Cita Derecho, particularmente los artículos 10, 14, 20 y siguientes y 22 del Reglamento de Nic Chile, el artículo 2 de la ley 19.039 y el artículo 19 N° 25 de la Constitución Política del Estado, en mérito de todo lo cual solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 04 de junio de 2007, rolante a fojas 46, notificada con fecha 4 de junio de 2007, el tribunal confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en los términos que se pasan a expresar.

NOVENO: Que por escrito de fecha 1º de junio de 2006, el cual rola a fojas 47 de autos, la parte de Andrés Díaz Seguel, presentó las siguientes argumentaciones para el uso del nombre de dominio "visionandina.cl": Visión Andina es un Proyecto que promueve actividades en el ambiente del desarrollo personal, crecimiento espiritual, salud integral y turismo eco-espiritual. Estas actividades se están desarrollando en diferentes ámbitos, encontrando su congregación y su culminación en este concepto unificador. Visión Andina es entonces un proyecto que ofrece a las personas acercarse a los temas nombrados desde diferentes

ángulos y áreas, las cuales están directamente interconectadas. Lo especial de esta propuesta es que expresamente se incluye la filosofía de los pueblos originarios andinos en todas sus actividades. Si ofrece técnicas y herramientas que provienen de otras regiones (como por jemplo el Yoga de la India, el Reiki de Japón, Danza Afro de África) éstas siempre son adaptadas y vinculadas directamente a la realidad andina y al contexto regional. Que, por este mismo motivo, VisiónAndina es el concepto abarcativo y unificador de sus actividades, con este nombre es conocida y con este nombre opera. Que el proceso de arbitraje por el dominio VisiónAndina.cl, es asombroso, dado el supuesto que una Empresa de la envergadura de Embotelladora Andina S.A. quiera monopolizar una denominación tan amplia como es "andino" – o por exigencias gramaticales "andina". Asevera que el proyecto VisiónAndina se mueve en otro rubro, que no perjudica a Embotelladora Andina, ni se puede confundir con ella. Cita dos sentencias recaídas en procesos de similares características: Andinafax.cl y andinatech.cl y b)Terra-andina.cl. Agrega que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define en su acepción primera la palabra Andino o Andina como "natural de Andes". Como segunda acepción de uso generalizado: "perteneciente o relativo a la Cordillera de Los Andes". Que conforme lo dispondría la Ley de Propiedad Industrial Nº 19.039 en su artículo 20 letra e, se prohíbe expresamente registrar como marcas "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 a que deban aplicarse. Que, en relación a lo antes expuesto, la palabra Andina hoy se encuentra en productos de las más diversas especies en el mercado chileno, así como también serviría de nombre a instituciones de derecho público, político y privado. Que similar sería la situación si se invocara como argumento de registro la palabra Chile, que es un territorio determinado cuyo límite oriente siempre lo ha consituído la Cordillera de los Andes, palabra genérica del término Andina, encontrando las siguientes acepciones que utilizan dicho nombre propio: AntarChile, Copec, Santander, Chile Holding, Cristalerías Chile, Campo Chileno, Compañía Chilea de Fósforos, Soquimich, BanChile, Chilectra, Polla Chilena de Beneficencia, Chilena Consolidada, etc., lo que demostraría que lugares o nombres comunes que unen a personas, pueblos o países, no pueden ser protegidos de la manera tan férrea como lo pretende el segundo solicitante. Que la génesis del término Andino puede aplicarse a todos los países en que ella se encuentra, como: Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, etc. Que el nombre persigue diferenciar un concepto de otro, en términos tales que le otorgue "individualidad", es decir, que le confiera una denominación única, específica e irrepetible. Que para dicho efecto, la denominación marcaria cumple bien dicho propósito, en la medida que impide dicha confusión. Que en este caso específico, el término "andino/andina" hace directa referencia a una ubicación geográfica con su contexto filosófico de los

pueblos originarios que habitan dicha región. Que la marca del segundo solicitante es Embotelladora Andina S.A., ya que constituye un conjunto inseparable e indestructible. Que sin la palabra Embotelladora, Andina no tendría la capacidad diferenciadora requerida por un signo marcario. Que, además, la realidad nacional tampoco avala el concepto de monopolio justificado, ya que al analizar la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial existen marcas tales como "Andina Fresh; Andina Frut; Bermad Andina; Andina Néctar; Aerolíneas Andina; Codelco Andina; Pinturas Andina; Forandina; Interandina; Suizandina; Andinaplus; Bodegas Andinas; telemática Andina; Trasandina; Aguas Andinas; Terra Andina; Andina Proof; Andinasoft; Sudandina; Scandinavia; Electroandina; Emb-Andina; Koandina; Algandina; Arandina; Farmandina, de lo que se desprende que Embotelladora Andina S.A., si bien es titular de la marca "Embotelladora Andina", no por ello posee derechos exclusivos sobre la denominación genérica y geográfica "Andina" ni resulta lógico suponer que puedan imponer alguna forma de monopolio sobre la misma. Que si en el mundo de los productos físicos y las marcas comerciales Embotelladora Andina no tiene la exclusividad absoluta sobre el término Andina, no resulta aceptable que pretenda tal exclusividad en el mundo virtual, y resulta claramente abusiva su pretensión de copar toda posibilidad de uso legítimo de ese término, aún para aquellos que poseyeran el apellido Andina, como los señores Eduardo Andina Alegría y Norma Andina García, consignados en el Guía Telefónico. Que en Chile existen por lo menos los siguientes dominios que integran el término "andina" sin ser parte de la Empresa Embotelladora Andina S.A. a) www.andinagroup.net; b) www.andinadelsur.com; c) www.cumbreandina.cl; d) www.terrandina.cl; e) www.araucaniaandina.cl; f) www.sunshineandina.cl; g) www.superandina.cl; h) www.patagoniandina.cl; i) www.fusionandina.portalciudadano.cl; j) www.radioandina.cl; k) www.geodataandina.cl; l) www.andinaconstrucciones.cl; m) www.bermadandina.cl; n) www.cruzandina.cl y o) www.ingenandina.cl. Que también en el ámbito marcario, Embotelladora Andina posee una multiplicidad de registros y solicitudes en las más diversas clases, principalmente las relacionadas con productos propios de su giro; sin embargo, en todos ellos aparecería invariablemente la expresión "Embotelladora Andina", no "Andina". Hace notar que todos los casos revelan siempre la combinación "Embotelladora Andina" como un conjunto y que, por lo tanto, la empresa es conocida en el mercado siempre como "Embotelladora Andina". Que el segundo solicitante, al parecer, está aplicando una política de protección masiva en relación con su signo y otros similares, y considera que no por tales circunstancias puede constituir una especie de monopolio de hecho respecto de la utilización de la expresión "Andina", ya que tal práctica no resultaría sana para una adecuada transparencia y competitividad en el mercado, ni se ajustaría a los principios y normas reglamentarias que regulan la asignación de nombres de dominio. Que, si bien es cierto que Embotelladora Andina es Titular del dominio www.andina.cl, que no supone una combinación de caracteres, sino que exclusivamente la utilización del concepto que constituye el punto más

controvertido, parece exagerada la pretensión del segundo solicitante de querer ampliar su ámbito de protección, en el caso de internet, a la totalidad de los rubros, incluida aquella referida a las actividades del desarrollo personal y salud integral, prerrogativas tan generalizadas que no posee el segundo solicitante, aún considerando las numerosas marcas en diversas clases de la que es titular. En mérito de lo antes expuesto, solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

DECIMO: Que por resolución de fecha 4 de junio de 2007, rolante a fojas 50, notificada con fecha esta misma fecha, el tribunal confirió traslado de la presentación efectuada por la parte de Andrés Orlando Díaz Seguel.

UNDECIMO: que por escrito de fecha 7 de junio de 2007, el cual rola a fojas 51 de autos, la parte de Embotelladora Andina S.A. evacuó el traslado que le fuera conferido, en los términos siguientes: que la contraria plantea como único argumento de defensa, que supuestamente Embotelladora Andina S.A. no tiene un derecho monopólico sobre la expresión Andina, básicamente porque ésta sería una expresión genérica y/o descriptiva, a la luz de lo dispuesto en el Artículo 20 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial, Nº 19.039, señalando en su escrito lo siguiente: *"… si bien son titulares de la marca notoria "Embotelladora Andina", no por ello poseen derechos exclusivos sobre la denominación genérica y geográfica Andina ni resulta lógico suponer que pueden imponer alguna forma de monopolio sobre la misma" (página 2)*. Que más adelante, el primer solicitante reafirma este mismo planteamiento señalando lo siguiente: *"También en el ámbito marcario, Embotelladora Andina posee un multiplicidad de registros y solicitudes en las más diversas clases, principalmente las relacionadas con productos propios de su giro, sin embargo, en todos ellos aparecería invariablemente la expresión "Embotelladora Andina", no "Andina".* Que tales argumentos son del todo inexactos y equivocados, toda vez que consta en autos que Embotelladora Andina es titular del registro Nº 627.246 de la marca comercial "Andina", lo cual consta en autos. Que, por consiguiente, a la parte si le asiste un derecho monopólico sobre el referido vocablo. Que tampoco aporta pruebas el primer solicitante sobre mejor derecho, tales como marcas comerciales o constitución de sociedad, limitándose a cuestionar el derecho de la parte a la expresión. Que, en lo que respecta a los nombres de dominio singularizados por el primer solicitante en su presentación, estructurados sobre el vocablo "Andina", sus titulares o son propietarios de marcas comerciales, o corresponden al nombre de empresas legalmente constituidas con anterioridad a la respectiva solicitud de nombre de dominio. Que en definitiva, aún cuando el primer solicitante podría tener legítimos intereses sobre el nombre de dominio en disputa, no tiene derecho que lo justifique o ampare, a diferencia de la parte, lo que justifica que el dominio le sea asignado.

DUODECIMO: Que por resolución de 14 de junio de 2007, la cual rola a fojas 57, el Tribunal recibió la causa a prueba fijando los siguientes hechos substanciales y pertinentes controvertidos: 1.- derechos e intereses de las partes en la denominación "visionandina" o en sus componentes, y 2.- utilización efectiva que

las partes realizan, han realizado o realizarán, fundada en hechos concretos, de la denominación "visionandina" o de sus componentes.

DECIMO TERCERO: que, durante el curso del juicio, se rindieron por las partes las siguientes pruebas:

Por la parte de Embotelladora Andina S.A., la documental rolante de fojas 27 a 45, consistente en: 1) certificados de registros marcarios para las expresiones "Andina", Andina Inversiones Societarias S.A., Distribuidora y Comercial Andina, Emb-Andina y Koandina (fs. 27 a 38); 2) impresos de la página web www.andina.cl (fs. 39 a 45).

Por la parte de Andrés Díaz Seguel no se rindieron pruebas.

DECIMO CUARTO: Que por resolución de fecha 27 de agosto de 2007, rolante a fojas 56, notificada con esa misma fecha, se citó a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acápite décimo tercero de la parte expositiva, acompañados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de impugnaciones ni observaciones, razón por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.

SEGUNDO: Que el objeto de este juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio "visionandina.cl", y según consta del mérito de autos y de lo alegado por las partes, la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el nombre de dominio en disputa, es la siguiente: el primer solicitante, Andrés Díaz Seguel, ha demostrado ser el primer solicitante del nombre de dominio, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción, que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Efectuó, además, alegaciones y defensas, y aludió al desarrollo de un Proyecto que promueve actividades en el ambiente del desarrollo personal, crecimiento espiritual, salud integral y turismo eco-espiritual bajo la denominación "visionandina", extremo del cual no rindió pruebas. Aseveró también que, bajo dicha denominación, no pretende inmiscuirse en el rubro de la segunda solicitante, ni afectarla de manera alguna, dado que pretende desarrollar las actividades antes descritas, las cuales son específicas y distintas de aquellas que constituyen el giro de Embotelladora Andina S.A. y sus marcas comerciales registradas, de alimentos, bebidas y hielo. En cuanto a la segunda solicitante, Embotelladora Andina S.A. invocó gozar su nombre o razón social de fama y notoriedad, lo cual reconoció la contraria y el Tribunal lo estima así. Probó también ser titular de la marca registrada "Andina" y de similar nombre de dominio, siendo la fecha de registro de la marca muy anterior a la primera solicitud de nombre de dominio visionandina.cl (fs. 27). Se trata, por otro lado, de una reconocida empresa del rubro alimenticio y bebestible, con presencia notoria en Chile y otros países, y cuyas actividades y proyectos gozan de amplia difusión, a lo menos en el medio nacional, que es el

que consta a este Juzgador.

TERCERO: Que, para dirimir esta controversia, es necesario considerar que el nombre de dominio sub lite se constituye inseparablemente de dos expresiones: "vision" y "andina", y si bien la segunda de ellas tiene el carácter de determinante, la palabra "visión" la comprime a ámbitos que escapan de la órbita de aquellas actividades que, razonablemente, puedan amenazar a las actividades de Embotelladora Andina S.A., así como confundir a su público consumidor o diluir sus registros marcarios. Si a lo anterior se añade el reconocimiento explícito efectuado por el primer solicitante en orden a que pretende desarrollar con dicho nombre de dominio un proyecto que promueve actividades en el ambiente del desarrollo personal, crecimiento espiritual, salud integral y turismo eco-espiritual, y que en modo alguno pretende afectar los negocios de la demandante, reconocimiento que tiene valor de una confesión judicial, y que, en el evento de ser contradicho, podría justificar los supuestos de la revocación del nombre de dominio, a que se refieren los artículos 20 y siguientes del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio. Cl, de Nic Chile, el Tribunal estima infundadas las aprehensiones de la demandante y declara que, con lo alegado y probado, no se ha desvirtuado la presunción de mejor derecho al nombre de dominio invocada por el primer solicitante, razón por la cual negará lugar a la demanda, en la forma que pasa a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de Embotelladora Andina S.A. en contra de Andrés Orlando Díaz Seguel, y se asigna el nombre de dominio visionandina.cl a favor de Andrés Orlando Díaz Seguel, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe, designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación, y remítase el expediente a NIC Chile. Comuníquese a las partes y a Nic Chile esta sentencia por correo electrónico para solos fines informativos y sin perjuicio de su notificación por correo certificado.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.