TRIBUNAL ARBITRAL
CRISTIAN SAIEH MENA

PABLO ELTESCH FIGUEROA v. VARELA HERMANOS S.A.

Causa Rol N° 03-2012

Santiago, 07 de mayo de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**elabuelo.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, don **PABLO ELTESCH FIGUEROA**, con domicilio en Manuela Cañas 2296, comuna de Vitacura, Santiago; y como segundo solicitante, **VARELA HERMANOS S.A.**, con domicilio en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco, número 5561, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación compareció personalmente el primer solicitante, mientras que el segundo solicitante compareció debidamente representado por don José Ignacio Juárez Hermosilla. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó demanda por asignación del nombre de dominio en conflicto, alegando en lo medular lo siguiente:

- Que VARELA HERMANOS S.A. es una reconocida empresa dedicada a la producción y comercialización de bebidas alcohólicas, remontándose sus inicios al año 1908, cuando es fundada por don José Varela Blanco en Panamá. A partir de dicho año, junto a tres de sus hijos, inicia la destilación del jugo de caña para la elaboración de licores que se distinguen desde sus comienzos por su calidad superior. Hoy la empresa goza de un liderazgo tanto en el mercado de licores que desarrolla en Panamá, como en el mercado extranjero.
- Que dentro de los productos que comercializa su representada, se encuentra el Ron Abuelo, producto característico de Varela Hermanos S.A. Respeto al referido producto, destaca que ha sido premiado, siendo reconocido por su calidad, a nivel mundial, convirtiéndose en el producto insigne de su representada.
- Que su representada cuenta con marcas comerciales, como parte de la estrategia para distinguirse y proteger su nombre, prestigio y reconocimiento. Al efecto Varela Hermanos S.A. cuenta con registros que se forman en base a la expresión "ABUELO", que son: Registro N° 915.630, "ABUELO", denominativa para distinguir productos en la clase 33; Registro N° 848.349, "DEL ABUELO", denominativa para distinguir productos en la clase 33. Además, su mandante, goza de registros marcarios en el extranjero: Registro N° 3398837, "ABUELO", en Estados Unidos; Registro N° 002467728, "ABUELO", en la Unión Europea, y; Registro N° 1386522, "ABUELO", en Australia. Los referidos registros constituirían una muestra del mejor derecho que asiste a su

representada en el nombre de dominio en disputa "ELABUELO.CL", toda vez que sería virtualmente idéntico a su marca comercial, signo distintivo y nombre de su producto.

- Que siendo reconocida la lógica de los usuarios de Internet, de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares, en este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio "***ABUELO***.*CL*" a un sitio con información relativa a la empresa y productos de su mandante. Para reforzar lo anterior, agrega el segundo solicitante, y a fin de asociar a Internet la expresión "ABUELO", ya cuenta con un nombre de dominio similar al disputado, que se traduce en "RONABUELO.CL", constituyendo este último, otra muestra de su mejor derecho, y que con ello el demandado podría ser beneficiado injustamente de la fama y notoriedad que ha obtenido su mandante a través de los años, desviando a los usuarios de Internet, que al enfrentarse al nombre de dominio en disputa, podrían pensar que pertenece a su representada.
- Agrega, que resulta evidente la vinculación entre el nombre de dominio en disputa, y el signo ABUELO, con el que se identifica a su representada mediante las marcas que se utilizan por su mandante en Internet y el mercado real para distinguir a su producto Ron Abuelo. Con esto, señala la demandante, el demandado se limitó a solicitar como nombre de dominio un signo que es marca comercial registrada de su mandante, y con el cual distingue sus reconocidos productos en Internet, lo que no permitiría diferenciar la marca, del nombre de dominio en disputa. Al respecto añade que la parte esencial del nombre de dominio en disputa está compuesto por el signo ABUELO, el que coincide con su marca.
- Que debido al "*radical"* aumento de usuarios de Internet se han sucedido conflictos cuyo escenario lo constituye el mundo "*virtual*". Dichos conflictos, según la jurisprudencia uniforme de nuestro país, y en el Derecho Comparado, se ha ido resolviendo efectuando una relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, lo que ha

llevado a que los nombres de dominio no sólo cumplen una función técnica, sino que también un rol como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, facilitando el comercio. En relación a lo expresado, su mandante es titular de una familia de marcas comerciales, registradas en Chile y el extranjero, para la denominación "ABUELO" y "DEL ABUELO", según ya se ha expresado. Con lo anterior, se puede determinar, según la demandante, que el nombre de dominio en disputa es engañosamente similar a una marca de producto de su mandante, que corresponde a "DEL ABUELO", por lo que el criterio de la relación entre las marcas comerciales y nombres de dominio, debe ser aplicado a estos autos.

- Que la solicitud sobre el nombre de dominio "ELABUELO.CL", ha sido realizada fundada en un interés legitimo, real y efectivo, en especial atención a las inversiones que ha debido realizar su mandante VARELA HERMANOS S.A., para posicionar su familia de marcas en el mercado, y en especial su marca "DEL ABUELO". En relación a esto último, el segundo solicitante, agrega que el signo "DEL ABUELO", identifica y distingue una reconocida bebida alcohólica de su mandante, por lo que es reconocida por los usuarios de Internet.
- Que su representada debe ser la titular del nombre de dominio, toda vez que ella ha sido la que le ha dado fama, notoriedad y prestigio al signo DEL ABUELO, virtualmente idéntico al nombre de dominio en disputa.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Fotocopia del poder otorgado por **VARELA HERMANOS** a favor de Sargent & Krahn.
2. Fotocopia de la delegación de poder en virtud de la cual actúa.
3. Fotocopia de patente de abogado al día.
4. Copia simple de los certificados de registros marcarios individualizados en su presentación.

5. Copia simple del certificado obtenido del sitio Web www.nic.cl que acredita la titularidad de su mandante sobre el nombre de dominio ronabuelo.cl.
6. Impresión del sitio Web www.varelahermanos.cl,
7. Impresión del sitio Web www.forbes.com, en el que aparece una reseña del ron **ABUELO.**,
8. Impresión del sitio Web www.tastings.com, en el que se califica al ron **ABUELO**
9. Copia de sentencia arbitral recaía sobre la asignación del nombre de dominio easyservice.cl
10. Copia de sentencia arbitral recaída sobre la asignación del nombre de dominio promain.cl
11. Copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio www.viñasdelmaipo.cl.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda por asignación de nombre de dominio presentada por el segundo solicitante, tuvo por acompañados con citación los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

SÉPTIMO: Que, dentro de plazo, el primer solicitante presentó escrito de pretensiones, reclamaciones y observaciones, argumentando en lo medular y sustancial lo siguiente:

- La sociedad Eltesch Compañía Limitada, es una sociedad familiar, que desarrolla el giro de Antigüedades, desde hace más de cincuenta años en la ciudad de Valparaíso, por medio de la casa de antigüedades "El Abuelo", la que le ha dado la denominación al nombre de dominio solicitado. La referida tienda de antigüedades, es conocida en Valparaíso simplemente como el abuelo, siendo una tienda con 51 años de vida, formando parte de la tradición de Valparaíso.

- El Abuelo, destaca por ser tratarse de una tienda de tradición porteña , siendo el negocio, dentro de su rubro, más antiguo de la ciudad, resultando conocido nacional e internacionalmente por ser el lugar donde el poeta Pablo Neruda adquiría sus objetos, siendo citada esta situación en la obra "Neruda vuelve a Valparaíso", de la escritora Sara Vial.
- Agrega el primer solicitante, que en el año 2010 la municipalidad de Valparaíso declaró a la tienda de antigüedades "El Abuelo"como patrimonio intangible, lo que coincidía con la celebración de su aniversario número 50.
- Que el nombre de dominio inscrito, responde en "***forma literal*** *al nombre de la tienda de antigüedades "**El Abuelo***". Con esto último, el nombre de dominio, responde a la forma con la que la tienda ha sido reconocida por chilenos y extranjeros por más de 50 años.
- Finalmente señala que con la contraria no existe ningún tipo de coincidencia en el giro de negocio, por lo que no será posible que se produzca algún tipo de confusión, ya que el rubro, finalidad y tipo de negocio que gestiona el primer solicitante, bajo el alero de una denominación distintiva por más de 50 años, reconocida por la comunidad nacional, no tiene relación con las segundo solicitante.

El primer solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de Escritura pública de Modificación de la Sociedad "ELTESCH Y COMPAÑÍA LIMITADA", sociedad familiar de la que forma parte principal.
2. Patentes Municipales otorgadas por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso (años 1971, 2011, 2012), que acreditan el funcionamiento del local comercial de antigüedades en el domicilio señalado en la comparecencia y en lo principal de esta presentación.
3. Diploma de honor declarando el negocio familiar y local de antigüedades "EL ABUELO", como Patrimonio Intangible de Valparaíso, entregado directamente por el Sr. Jorge Castro, Alcalde.

4. Díptico de "El Abuelo" que incluye logo e información de la tienda de antigüedades, y cheque girado a "El Abuelo" en el año 1972 por nuestro propio premio Nobel de Literatura don Pablo Neruda.
5. Material fotográfico del local comercial de antigüedades con su logo en el frontis y antigua publicidad de "El Abuelo".

OCTAVO: Que, este Tribunal tuvo por presentada las pretensiones, reclamaciones u observaciones, tuvo por acompañados con citación los documentos presentados y dio traslado de la presentación al segundo solicitante.

NOVENO: Que, encontrándose dentro de plazo, el segundo solicitante evacuó el traslado conferido, señalando en lo medular los siguientes argumentos:

- Que viene en ratificar todo lo expresado en la demanda de mejor derecho.
- Que el principio *"first come first served",* solo puede ser utilizado en aquellos casos en que ninguna de las partes ha logrado acreditar un derecho mejor que el de la otra. En efecto, el referid principio no puede ser aplicado al caso de autos, toda vez que bastaría con solicitar primero un nombre de dominio para que, por ese simple hecho, quién lo ha solicitado se quede con él, lo que haría que el procedimiento de asignación de nombres de dominio de NIC Chile, carezca de todo sentido. Con lo anterior, el primer solicitante, deberá acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa si su solicitud llega a instancias de arbitrajes, lo que ha justificado en base a la supuesta utilización de una expresión que corresponde a su mandante, en virtud de sus derechos marcarios.
- Que un criterio en contrario a lo establecido precedentemente, importaría un desconocimiento de la causa remota de este arbitraje, esto es, la protección de los derechos de propiedad industrial adquiridos por terceros, que añadiendo pequeñas modificaciones, podrían aprovecharse de la fama, reconocimiento y *"good-will"* adquirido por una marca comercial determinada.

- Que, habiendo un registro marcario preexistente y que coincide, en lo esencial, con un determinado nombre de dominio, el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales, debe ser considerado a la hora de determinar a cuál de las partes se le debe otorgar el nombre de dominio en disputa, conforme le asista un mejor derecho.
- Que respecto al nombre de dominio en disputa, este no guarda una individualidad ni una identidad propia, por lo que en manos de un tercero, podría provocar una grave confusión en el público usuario y consumidor. Al respecto, agrega que la referida confusión, constituye un perjuicio grave a los derechos de su mandante, al inducir a error y confusión a los usuarios de internet respecto al origen de los productos eventualmente promovidos en el dominio en disputa, ya que los usuarios de internet enfrentados a este dominio, erróneamente creerán que pertenecen a su mandante, lo que le acarreará graves perjuicios.
- Finalmente señala que por el fin identificador de los nombres de dominio, de otorgarse el mismo al primer solicitante, dicho fin no se cumplirá, por lo que cualquier usuario enfrentado al dominio ELABUELO.CL, podría pensar, *"lógica y razonablemente"*, que se trata de un dominio de su mandante, y autorizado por esta.

DÉCIMO: Que se tuvo por evacuado el traslado conferido al segundo solicitante.

UNDECIMO: Que, el primer solicitante, no evacuó el traslado conferido.

DECIMO SEGUNDO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO,

DÉCIMO TERCERO: Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO CUARTO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés legítimo, pero de distinta consistencia.

DÉCIMO QUINTO: Que, la finalidad del nombre de dominio es, primordialmente, la de proteger al público y a los consumidores de la confusión sobre la procedencia y calidad de determinados productos y servicios, además de permitirles tener acceso a través de la Web, a información relacionada con los productos identificados a través del nombre de dominio en cuestión

DÉCIMO SEXTO: Que, siendo efectivo que don PABLO ELTESCH FIGUEROA fue el primer solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "*First come first served*" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá abocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO SEPTIMO: Que, a través de los documentos acompañados por el primer solicitante, queda suficientemente acreditado que don PABLO ELTESCH FIGUEROA ha solicitado el nombre de dominio en disputa a fin de obtener un signo distintivo con el cual identificar sus productos.

DÉCIMO OCTAVO: Que, el primer solicitante, a través de sus argumentos y antecedentes probatorios, alega que la sociedad de la cual forma parte es una empresa familiar que desarrolla el giro de venta de antigüedades, la cual ha utilizando el nombre "EL ABUELO" por más de 50 de años, por lo que la ha pasado a formar parte de la tradición de la ciudad de Valparaíso.

DÉCIMO NOVENO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada en autos, que es titular de la familia de marcas "ABUELO", para la clase 33, y del nombre de dominio ronabuelo.cl. De lo anteriormente señalado se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web y evitar la posibilidad de dilución marcaria y confusión.

VIGESIMO: Que, conforme a los elementos de prueba aportados por las partes, no objetados, queda acreditado que el primer solicitante es representante legal de una sociedad cuyo giro corresponde a la compra y venta de antigüedades, mientras que el ámbito de actividad del segundo solicitante es la comercialización bebidas alcohólicas. Como se advierte, los productos y servicios de las partes intervienen en mercados totalmente distintos, no existiendo por tanto competencia entre ellos, por lo que mal podrían las correspondientes solicitudes sobre el nombre de dominio en disputa, afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes, o la ética mercantil.

VIGESIMO PRIMERO: Que, en relación a una solicitud de nombre de dominio, este sentenciador entiende que puede afectar derechos válidamente adquiridos por otro solicitante cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber, (i) que uno de los solicitantes en controversia sea titular de algún derecho válidamente adquirido sobre un nombre y sostener un interés legítimo en el nombre de dominio litigioso; y (ii) que la contraparte carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que pudiere ser reproducido o reflejado a través del nombre de dominio disputado.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, así las cosas, en autos se ha acreditado un interés legítimo por parte del primer solicitante, don PABLO ELTESCH FIGUEROA, sobre la expresión "EL ABUELO". En efecto, si bien el primer solicitante no es titular de una marca que sea equivalente al nombre de dominio en disputa, ello no implica necesariamente desvinculación. En este sentido, según se ha podido determinar

de las probanzas del primer solicitante, su tienda de antigüedades ha sido reconocida por más de cincuenta años, por el nombre "EL ABUELO", lo que le permite acreditar, a juicio de este sentenciador, el interés legítimo requerido para la obtención del nombre de dominio en disputa "**elabuelo.cl**".

VIGESIMO TERCERO: Que, con arreglo a lo expuesto, se puede concluir que el primer solicitante desarrolla su actividad comercial, con una designación que le ha permitido ser reconocido por los consumidores, lo que sirve de fundamento para sostener un interés legítimo en el nombre de dominio "**elabuelo.cl"**, es por ello que este sentenciador estima que la primera solicitud no afecta los derechos del segundo solicitante.

VIGÉSIMO CUARTO: Que, según se encuentra ampliamente acreditado en autos, el segundo solicitante es titular de la marca "ABUELO", registrada a su nombre en Chile y en el extranjero, signo el cual ha dado lugar a una familia de marcas comerciales. Asimismo, VARELA HERMANOS S.A., es titular del nombre de dominio "ronabuelo.cl. En consecuencia, se concluye que el segundo solicitante detenta un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa **"elabuelo.cl"**.

VIGÉSIMO QUINTO: Que, en igual sentido, siendo el segundo solicitante titular de derechos sobre la marca "ABUELO", el cual a su vez sirve de fundamento para sostener un interés legítimo en el nombre de dominio "**elabuelo.cl"**, debe concluirse que la Segunda Solicitud no afecta derechos de la contraparte.

VIGÉSIMO SEXTO: Que, de conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, ninguna de las solicitudes en disputa incurre en las previsiones contenidas en N° 14 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, vale decir, no infringen normas sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, ni derechos válidamente adquiridos. Por otro lado, no existen antecedentes para sostener que alguna de las partes ha actuado de mala fe o que haya abusado de sus derechos o intereses sobre las

marcas o nombres sociales que sustentan sus pretensiones, al momento de solicitar el nombre de dominio en disputa.

VIGÉSIMO SEPTIMO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí considerado, mas no concluyente, a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

VIGESIMO OCTAVO: Que, desde el punto de vista de la composición de las expresiones en pugna, existen importantes diferencias gráficas y fonéticas entre los nombres **"ronabuelo.cl"** y **"elabuelo.cl"**, a saber, las palabras que acompañan al signo "abuelo". En efecto, para este juez árbitro, la expresión "**el**", diferente al término "**ron**", viene a distinguir suficientemente un nombre de otro, por lo que se puede apreciar la correcta diferenciación de los mismos, evitando con ello que el público y los usuarios de Internet se dirijan al sitio web equivocados. En conclusión, según se ha señalado, el hecho de que los mercados desarrollados por las partes de este conflicto son absolutamente disímiles, y el que el segundo solicitante no haya probado en autos algún perjuicio que le haya provocado el uso del nombre de dominio en disputa por parte del primer solicitante, permite concluir a este sentenciador que no producirá confusión alguna entre los consumidores de Internet, cuando busquen los productos de una u otra parte de este juicio.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes,

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio **"elabuelo.cl"** al primer solicitante, **PABLO ELTESCH FIGUEROA**, domiciliado en Manuela Cañas 2296, comuna de Vitacura, Santiago

Cada parte responderá de sus costas.

<u>TRIBUNAL ARBITRAL</u>
CRISTIAN SAIEH MENA

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol N° 03 – 2012

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2012.05.07 16:21:57 -04'00'

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.