SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR REVOCACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
elgastronomico.cl

Santiago, veintiuno de noviembre de dos mil cinco.-

VISTOS:

Con fecha veintiocho de marzo de dos mil cinco, don Jorge Granic Latorre abogado, domiciliado en Av. El Bosque Sur Nº 130, piso 12º, Las Condes en representación de Alimentos IL Gastronómico S.A. y de la sociedad Watt`s Alimentos S.A., ambas del giro alimenticio, ambos con domicilio en Av. Presidente Jorge Alessandri Rodríguez Nº 10501, San Bernardo, Santiago, solicitó ante NIC Chile la revocación de la inscripción del nombre de dominio "elgastronomico.cl", inscrito a nombre de don Juan Tomás de Rementería, igual contacto administrativo, cuya organización es Hotelería Cap Ducal S.A., giro comercial, domiciliado en Av. Suecia 281, Providencia, Santiago, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 4848 de 25 de Mayo de 2005 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre demanda de revocación del referido nombre de dominio.

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

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

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambas partes, según consta en autos.

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

Se dio traslado a la demandada del libelo presentado en autos por el término de 12 días.

A fs.54, se tuvo por contestada la demanda en rebeldía de la demandada y se recibió la causa a prueba y se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y

controvertidos: 1) “Existencia y hechos que constituyen el derecho que se reclama sobre el nombre de dominio elgastronomico.cl” y 2) “Mala fe del demandado”.

A fs.54 vta., consta notificación a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba.

A fs. 62 Se resolvió reposición en contra de la resolución que recibió la causa a prueba y en definitiva dicha resolución mantuvo el primer punto de prueba y modificó el segundo quedando éste como sigue: 2) Existencia de mala fe o abuso en la inscripción del nombre de dominio en disputa.

A fs. 128, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha veintiocho de marzo de dos mil cinco, don Jorge Granic Latorre abogado, domiciliado en Av. El Bosque Sur Nº 130, piso 12º, Las Condes en representación de Alimentos IL Gastronómico S.A. y de la sociedad Watt`s Alimentos S.A., ambas del giro alimenticio, ambos con domicilio en Av. Presidente Jorge Alessandri Rodríguez Nº 10501, San Bernardo, Santiago, solicitó ante NIC Chile la revocación de la inscripción del nombre de dominio “elgastronomico.cl”, inscrito a nombre de don Juan Tomás de Rementería, igual contacto administrativo, cuya organización es Hotelería Cap Ducal S.A., giro comercial, domiciliado en Av. Suecia 281, Providencia, Santiago, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”. Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado por éllas en Nic Chile, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento, concurrieron ambas partes, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Que la parte demandante expresa en su libelo que la existencia del nombre de dominio en disputa “elgastronomico.cl”, perjudica ostensiblemente sus derechos, ya que sus representadas Watt`s y Gastronómico son dueños de la famosa marca registrada “Il Gastronomico” y del nombre de dominio “ilgastronomico.cl” integrados ambos por el vocablo “gastronómico” que sería la

parte principal de dichas marcas y nombres de dominio, cuyo sufijo “el” en vez de “il”, no es suficientemente distintivo, significan lo mismo en distintos idiomas, lo que puede producir grandes confusiones entre el público.

Agrega que Alimentos IL Gastronómico S.A., es propietaria de diez registros marcarios que señala, todos de la clase 30, mixtos, de fecha 4 de enero de 2002, lo que sería anterior a la fecha en que se solicitó por primera vez el nombre de dominio en disputa “elgastronomico.cl”, y que más aún si estos registros son renovaciones de registros que al menos tenían 10 años a la fecha.

Que asimismo Watt`s Alimentos S.A., es propietaria de cuatro registros marcarios correspondientes a la marca “IL Gastronómico”, otorgados el 4 de diciembre de 1998, clases 29 y 30; tres registros marcarios otorgados el 2 de agosto de 2000, clase 30 y dos registros otorgados el 10 de enero de 2002, clases 29, 30 31, 32 y 33, de fecha anterior a la fecha en que se solicitó por primera vez el nombre de dominio en disputa “elgastronomico.cl”.

Agrega que la marca “IL Gastronomico” sería famosa y notoria en el mercado chileno y que distingue los conocidos productos que elabora.

Por otra parte expresa con respecto a las causales de revocación, que el nombre de dominio cuya revocación se pide “elgastronomico.cl” es engañosamente similar a la marca de sus empresas representadas “IL Gastronómico” y al nombre de dominio “ilgastronomico.cl”, por la cual son reconocidos los productos de la demandante. Que además, el asignatario del nombre no tendría derechos o intereses legítimos con respecto a dicho nombre de dominio, ya que estaría registrado a nombre de un hotel de otro nombre, “Cap Ducal” y que el mismo habría sido inscrito de mala fe, tales como que desde la fecha de su solicitud no ha habilitado una página web para dicho nombre de dominio, lo que haría presumir la intención de comerciar con dicho nombre.

Afirma también, que cree imposible un desconocimiento de parte del demandado de la existencia de su marca registrada “IL Gastronómico”, la cual poseería una antigua trayectoria y prestigio a nivel nacional. Que igualmente la utilización por parte del demandado del nombre de dominio en conflicto, para propósitos comerciales, podría significar un atentado contra las disposiciones de la ley 19.039 de propiedad Industrial, en sus art28 letras a) y b).

Que a continuación el demandante cita jurisprudencia de Nic Chile y agrega que todo lo expuesto resulta suficiente para concluir que tiene un mejor derecho que el demandado sobre el nombre de dominio “elgastronomico”, por lo que aconseja que sea revocado y asignado a sus representadas.

TERCERO: Que la parte demandada no contestó la demanda.

CUARTO: Que la parte demandante para probar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario los siguientes documentos: 1) Copias de impresos de solicitudes bajadas de la página de Internet del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía de la marca "Il Gastronómico" para distinguir productos de las clases 29 y 30, a nombre de las respectivas empresas representadas por el demandante Nº 434.380 a 434.382; 615.581 a 615.590; 529.230 a 529.233; 573.298 a 573.300; 616.377, 616.378; 716.319 a 716.321; 2) Documento informativo "Historia del IL Gastronómico" que da cuenta de la historia de dicha marca; 3) Documento informativo sobre las líneas de productos IL Gastronómico; 4) Etiquetas de envases de distintos productos marca IL Gastronómico 5) Dípticos, etiquetas autoadhesivas, magnéticos de refrigerador y publicidad de productos "Il Gastronómico" 6) Documentos obtenidos de la página web del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, que dan cuenta de los nombre de dominio relacionados con la palabra "gastronómico" solicitados por Watt`s Alimentos S.A. y Empresas Santa Carolina S.A., que sería relacionada con la anterior "ilgastronomico.cl", "gastronomico.cl", "elgastronomico.cl", "clubgastronómico.cl" y 7) Copias impresas de correos electrónicos enviados por el abogado de la demandante don Alejandro Palma Rioseco y el ex-abogado de la demandada.

QUINTO: Que la parte demandada para probar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario los siguientes documentos: 1) Copias impresas de solicitudes bajados de la página de Internet del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía de las marcas "Hotelgastronomico" clase 16 registro 542.670, "Expo Salón Gastronómico" clase 42 negada, "Servicios Gastronómicos" clase 42 negada, Solag (Sistema on line de abastecimiento gastronomico) para distinguir productos de la clase 9 abandonada.

SEXTO: Que el demandante, en representación de las empresas Alimentos IL Gastronómico S.A. y Watt`s Alimentos S.A., tienen registradas en Chile a su nombre respectivamente en las clases 29, 30, 31 32 y 33 del Clasificador de marcas y Servicios, la marca comercial "IL Gastronómico".

SEPTIMO: Que a su vez el demandado tiene inscrito a su nombre el nombre de dominio en disputa y "elgastronomico.com".

OCTAVO: Que según preceptúa el art. 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, la acción para hacer efectiva la revocación planteada debe cumplir con uno de estos dos requisitos, que la inscripción del respectivo dominio sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe.

Que se considera abusiva cuando concurran las tres condiciones que en dicho artículo 22 se indican, lo que no se cumple en el caso de autos, ya que el demandado posee intereses legítimos con respecto al nombre de dominio elgastronomico.cl, tiene un hotel y un restaurante, como lo reconoce el demandante y aunque no sea él titular de una marca comercial “elgastronomico”; la respectiva Reglamentación lo permite. Además, en esta clase de conflictos no son aplicables las normas sobre propiedad industrial y la diferencia de una letra como en el caso de autos, es suficiente para diferenciarlas en la red. Por otra parte, no es obligación legal tener activo el nombre de dominio, ni tenerlo dentro de un plazo determinado desde la solicitud para estimar que se está de buena fe, por lo que no perturba, ni afecta los negocios del actor creando confusión con la marca registrada y demás derechos del mismo demandante.

En consecuencia, por lo expresado precedentemente y del examen de los demás documentos acompañados a los autos por el actor, no se colige una intención de lucrar o comerciar con dicho nombre de dominio por el solo hecho de no tener una página web habilitada, por lo que no se encuentra acreditada que la inscripción del nombre de dominio en conflicto sea abusiva o haya sido realizada de mala fe.

NOVENO: Que en consecuencia, conforme al mérito de autos, y a la prueba rendida, se colige que no se cumplen los requisitos que la normativa sobre la materia dispone para revocar la inscripción del nombre de dominio “elgastronomico.cl”

DÉCIMO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que no se configura en la especie las causales invocadas de revocación de la inscripción del nombre de dominio “elgastronomico.cl”.

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

SE RESUELVE:

I.- Que se rechaza en todas sus partes la demanda interpuesta por don Jorge Granic Latorre en representación de Alimentos IL Gastronómico S.A. y de la sociedad Watt`s Alimentos S.A.

II.- Que no se condena en costas al demandante, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución para los fines correspondientes. –

Déjese copia simple de todo lo obrado en autos en poder de este Tribunal Arbitral. –

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

Rol 15 - 2005.