No ha

Foja 75.-

Santiago, diecinueve de diciembre del año dos mil ocho

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 15 y 16 de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia en litigio por asignación del nombre de dominio “hinano.cl”.

Parte Expositiva:

Por Oficio de fecha 27 de junio de 2008, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “hinano.cl”, surgido entre Eduardo Arturo Freres Ríos, con domicilio en Monroe Nº 8520, comuna de Las Condes, Santiago y Brasserie de Tahiti S.A., sociedad con domicilio en 17 Place Notre Dame, BP 597, Papeete, Tahiti, representada en estos autos por la sociedad “Carey y Cia”, Estudio Jurídico, domiciliado en Miraflores 222, Piso 24, Santiago, quien comparece representado por su abogado don Guillermo Carey Claro.

Que por resolución de fecha 1º de julio de 2008, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 10 de julio de 2008, a las 15.30 horas, con la asistencia de don German Torres Arriagada, abogado quien compareció en representación de don Eduardo Arturo Freres Ríos y de don Jorge Patricio Cabrera Guirao, Egresado de Derecho, quien compareció en representación de “ Carey y Cia.”, Estudio Jurídico que representa a Brasserie de Tahiti S.A. y en la que establecieron las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 15 y 16 de autos.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa, Eduardo Arturo Freres Ríos primer solicitante del nombre de dominio “hinano.cl” y Brasserie de

Tahiti S.A., segundo solicitante y demandante de autos.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de Brasserie de Tahiti S.A. :

La parte demandante, funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “hinano.cl” a don Eduardo Arturo Freres Ríos e invoca los siguientes fundamentos:

Antecedentes de Hecho:

Indica que Brasserie de Tahiti S.A., es una empresa lider en el rubro de la cerveza y de bebidas no alcohólicas, quien en el año 1955 introdujo en el mercado la marca “Hinano”, para distinguir cerveza, en los mercados europeos y en Estados Unidos de Norte America.

Que ha registrado su marca comercial en los países en que comercializa sus productos, y que es titular en Chile de los registros Nº 719.184, para distinguir productos de la clase 18, Nº 719.179, para distinguir productos de la clase 25, Nº 719.177, para distinguir productos de la clase 16, Nº 719.174, etiqueta, para distinguir cervezas y otras bebidas en la clase32, entre otras.

Que el dominio solicitado por el demandado don Eduardo Arturo Freres Ríos, corresponde exactamente a las denominaciones registradas como marcas comerciales, y que la demandante es titular desde el año 2001 del nombre de dominio “hinano.com”, por lo que los consumidores asocian el producto cerveza “hinano”, con su nombre de dominio, por lo que si se asigna el dominio en disputa a un tercero, se causará confusión en los consumidores.

Fundamentos de derecho de la demanda:

Señala que el nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la red y que se han desarrollado diversos criterios para resolver los litigios de nombre de dominio, a nivel de NIC Chile y de la jurisprudencia de los Jueces Árbitros, los que deben conjugarse entre sí al momento de resolver un litigio.

A) Que respecto al principio “first come, first served”, puede tener aplicación en caso de no existir otros o principios que analizar al momento de resolver una litis, y cita al efecto al autor nacional don Rodrigo Moretti Oyarzun, en su libro “Marcas Comerciales y Nombres de Dominio”,

quien señala que: “En síntesis, el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho aún; mejor derecho que en nuestro análisis está determinado por el respaldo en marcas comerciales (pág. 55, Editorial Librotecnia).

B) Teoría del mejor derecho. Que de conformidad a dicho principio, debe preferirse para la asignación de un nombre de dominio, a aquella parte que sea titular de una marca comercial idéntica o confusamente similar al nombre de dominio, principio recogido en la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN; y también recepcionado en el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del registro de Nombres del Dominio CL, por lo que de otorgarse el dominio en disputa al primer solicitante, se infringiría de manera inevitable los derechos adquiridos por la parte demandante.

C) C) Legítimo interés, principio que también ampara a la parte demandante, ya que es titular de la marca comercial “hinano”, el que a motivado una demanda de nulidad del registro Nº 707.265, inscrito ante el Departamento de Propiedad Industrial, por una distribuidora doña Carmen Navarrete Torres.

D) Buena Fe. Principio que también ampara a la demandante, el que también se encuentra infringido al solicitarse un nombre de dominio con en el caso de autos.

Concluye solicitando la demandante que en definitiva se le asigne el nombre de dominio “hinano.cl, con expresa condena en costa.

La actora acompañó a su demanda copias de sus registros marcarios del signo “hinano”, de Tahiti y de Chile; y copia de la página web www.hinano.com.

El Tribunal con fecha 4 de agosto de 2008, tuvo por interpuesta la demanda de asignación del dominio “hinano.cl”, en contra de don Eduardo Arturo Freres Ríos, y le confirió traslado por le término de 15 días hábiles para su contestación y agregó al proceso los documentos probatorios, con citación, resolución que fue notificada a las partes mediante correo electrónico.

Que con fecha 25 de agosto de 2008, el demandado don Eduardo Arturo

Freres Ríos, presentó escrito de contestación de demanda, en el que solicitó se rechace la demanda de autos, e invocó los siguientes antecedentes de hecho y derecho, en apoyo a su pretensión:

Antecedentes de hecho:

Señala que junto a su hermano Fransico Javier Freres Ríos, con fecha 22 de febrero de 2008, constituyó la sociedad "Sociedad de Inversiones y Asesorías Los Quilos Limitada", con objeto social compra y venta de vehículos motorizados y asesorías silvoagropecuarias, medioambientales, minería e industriales, asesorías en informática software y hardware, entre otros.

Disiente de la invocación de un mejor derecho que pretende la demandante, ya que afirma que el demandado creó y se encuentra desarrollando, en forma independiente y autónoma, la expresión "hinano", el que sería un acrónimo de dos términos usados regularmente en materias tecnológicas, a saber "hi", que trasunta la idea de algo alto o elevado, y "nano", que evidencia o evoca lo micro o reducido, el que pretende aplicar a un identificador de Internet, con la finalidad de captar clientes para su empresa.

Afirma que su parte se encuentra de buena fe, ya que sus actividades no se relacionan con el giro de negocios de la parte demandante, ya que la expresión hinano es usada actualmente para distinguir los servicios de computación y geomensura.

Que en este contexto ha solicitado el registro del signo "hinano", en formulario Nº 820.832, para distinguir y proteger "servicios profesionales relacionados con la ingeniería geotécnica, estudios medioambientales, investigaciones y asesorías geológicas, construcción de bases de datos, servicos de computación e informática, en la clase 42.

Que en este sentido la asignación del dominio al primer solicitante no representa un gravamen o perjuicio a la demandante, ya que las actividades comerciales de desarrolladas no se asemejan a las de la actora.

Que los derechos de la demandante se encuentran suficientemente protegidos, mediante su registro marcario y de su dominio hinano.com; y finalmente de acuerdo al principio "first come, first served", goza de un mejor derecho para que se le asigne el dominio en disputa.

Que la parte demandada acompañó documentos como medios de prueba a su

escrito de contestación de demanda, consistentes en copia de escritura pública de constitución de “Sociedad de Inversiones y Asesorías Los Quilos Limitada”, de fecha 22 de febrero de 2008; copia de tres facturas comerciales, copia de certificado de inicio de actividades de la sociedad indicada ante el SII; copia de rut provisorio, copia de solicitud de marca comercial “hinano”, Nº 820.832, de fecha 22 de mayo de 2008; y objetó los documentos acompañada en la demanda de autos por la actora.

Con fecha 25 de agosto de 2008, se dictó resolución mediante la cual se tuvo por contestada la demanda de autos, por acompañados los documentos probatorios, con citación y se confirió traslado al demandante respecto de la objeción de documentos formulada por la parte demandada.

Que a fojas 70 la parte demandante evacuó el traslado referido a la objeción de documentos y observó y objetó los acompañados por la parte demandada.

Que con fecha 15 de septiembre de 2008, se dictó resolución teniendo a la parte demandante por evacuado el traslado y por observados y objetados los documentos acompañado por la demandada, sin perjuicio del valor que se les asigne en definitiva.

Que con fecha 18 de noviembre de 2008, el tribunal citó a las pares a oír sentencia definitiva, notificándola con igual fecha mediante correo electrónico,

Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

Primero: Respecto a las objeciones de documentos:

A) Que como cuestión previa a la resolución de la litis corresponde resolver la objeción de documentos formulada por la parte demandada en su presentación de fojas 65, mediante la cual objeta los documentos acompañados por el actor en su escrito de demanda, ya por estar extendidos en idioma extranjero; otros, por no corresponder o decir relación con las actividades de la parte demandada y uno de ellos, por ser de una reciente data.

Que sobre el particular cabe tener presente que ciertos documentos acompañados por el actor, extendidos en idioma extranjero, en la especie en francés, la objeción referida no permite restarle valor probatorio a los registros marcarios de la demandante de su marca comercial “hinano tahiti” de Tahiti Polinesia Francesa, toda vez que se trata de copia de documentos, que

prueban la titularidad de la marca comercial referida; que respecto a las copias de los registros de la marca comercial “hinano”, estas han sido obtenidas de la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, y lo mismo que en caso anterior acreditan la titularidad de la marca comercial “hinano”, para distinguir productos de las clases 16, 18 y 25, entre otras; y respecto a la copia del documento obtenida del sitio Web www.hinano.com, no se puede desconocer valor probatorio, entendida la fecha de su impresión, por las razones señaladas se rechaza la objeción de documentos promovida por la demandada a fojas 65 de autos.

B) Que seguidamente, y en relación a la objeción de documentos formulada por la parte demandante a los documentos acompañados por la parte demandada y que rolan de fojas 47 a 64, cuya objeción consiste en que los documentos indicados no permiten establecer una relación entre la demandada y el dominio solicitado “hinano.cl”, y que la solicitud de marca comercial “hinano”, para distinguir servicios de la clase 42, presentada a tramite con fecha 22 de mayo de 2008, ante el Departamento de Propiedad Industrial por don Eduardo Arturo Freres Ríos, sería de fecha posterior a la presentación de solicitud del nombre de dominio efectuada por el segundo solicitante de autos, cabe tener presente que efectivamente los documentos acompañados por el demandado no establecen una relación directa, ni indirecta con el término “hinano” y efectivamente, la solicitud de marca comercial “hinano”, para distinguir servicios de la clase 42 , son de una data posterior a la solicitud del dominio del segundo solicitante de autos, razón por la cual no es un documento que pueda ser invocado como medio de prueba en estos autos, ya que se trata de un instrumento cuta data o fecha cierta es posterior a los hechos que motivan el litigio. Por lo señalado, se acoge la objeción de documentos promovida por el actor a fojas 70 de autos.

Segundo: Que en relación al fondo de la cuestión debatida, esto es a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio en disputa “hinano.cl”, es pertinente establecer que el presente caso debe ser resuelto en consideración al principio de mejor derecho, toda vez que el principio “primero en llegar, primero en el derecho”, no puede ser aplicado en el caso sub lite, ya que de acuerdo al mérito del proceso resulta evidente que la litis se ha trabado

entre las partes, en atención a que el segundo solicitante se opone a la asignación que pretende el primer solicitante, invocando la existencia de un mejor derecho, cuestión que obliga a desechar como regla de solución de esta controversia o decisoria litis, el resolver el caso con el principio procedimental de “primero en llegar, primero en el derecho”, el que en consecuencia no se aplicará.

Tercero: Que realizada una ponderación a los argumentos y medios de prueba allegados al proceso por las partes en controversia, conforme a los principios de la sana critica y de prudencia y equidad resulta plenamente justificado que el segundo solicitante del dominio en disputa “hinano.cl” Brasserie de Tahiti S.A., le asiste un legitimo interés en la titularidad del mismo, atendido a que es titular en su país de origen de la marca comercial “hinano tahiti” y en Chile del signo marcario “hinano”, para distinguir productos de las clases 16, 18 y 25, entre otras, de una data 11 de noviembre de 2004, según consta de los documentos de fojas 36 y siguientes, esto es de una fecha anterior a la solicitud del dominio de autos. Que en este sentido, debe tenerse asimismo, de acuerdo a la prueba rendida, como creador del concepto o término “hinano” al segundo solicitante o demandante.

Cuarto: Que sin perjuicio de lo señalado en el considerando primero letra A) precedente, la prueba documental aportada al proceso por la parte demandada, no logra formar convicción en este sentenciador en cuanto a que exista de parte del primer solicitante Eduardo Arturo Freres Ríos, un interés jurídico y económico relevante, que justifique la asignación del dominio “hinano.cl”, toda vez que ha fundamentado que en su calidad de socio en la sociedad “Sociedad de Inversiones y Asesorías Los Quilos Limitada”, cuyo objeto social consiste en la compra y venta de vehículos motorizados y asesorías silbo agropecuarias, medioambientales, minería e industriales, asesorías en informática software y hardware, entre otros, hecho que evidenciaría un interés relevante como el indicado, para desarrollar un proyecto en torno al concepto “hinano”, el que afirma sería un acrónimo de dos términos usados regularmente en materias tecnológicas, a saber “hi”, que trasunta la idea de algo alto o elevado, y “nano”, que evidencia o evoca lo micro o reducido, el que afirma pretende aplicar a un identificador de Internet, con la

finalidad de captar clientes para su empresa, según señaló en su escrito de contestación de demanda.

Sobre el particular cabe tener presente que en nuestro derecho societario, según lo prescrito por el artículo 2053, inciso 2º, del Código Civil, la sociedad forma una persona jurídica distinta a la de sus socios, en consecuencia, no se divisa una legitimación directa y evidente del primer solicitante de autos don Eduardo Arturo Freres Ríos, ya que el proyecto empresarial que sostiene pretende desarrollar con el concepto “hinano” correspondería a “Sociedad de Inversiones y Asesorías Los Quilos Limitada” y no a él en tanto persona natural.

Quinto: Que el documento acompañado a fojas 63 de autos, consistente en una copia de la solicitud de la marca comercial “hinano”, para distinguir servicios de la clase 42, si bien ha sido presentado a trámite por don Eduardo Arturo Freres Ríos, es de una data posterior a la de los registros marcarios de la parte demandante, ya indicados anteriormente, los que son del año 2004, razón por la cual ha de reconocerse una legitimación cierta en el actor, anterior en el tiempo a la manifestación de voluntad del primer solicitante de autos ante Nic Chile, en el año en curso.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad y al principio de mejor derecho, acoger la demanda de asignación del nombre de dominio “hinano.cl” interpuesta por el segundo solicitante Brasserie de Tahiti S.A., a fojas 17 y siguientes, en contra del primer solicitante don Eduardo Arturo Freres Rios, y en consecuencia se declara que se le asigna el nombre de dominio “hinano.cl”, a la parte demandante Brasserie de Tahiti S.A., ya individualizada.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procésales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se

designan como testigos a doña Alejandra del Carmen Loyola Ojeda y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra del Carmen Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo