FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<panyvino.cl>

- ROL 7726-

Santiago, 19 de mayo de 2008

VISTO

PRIMERO: Que, por oficio 8732 de 28 de marzo de 2008, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de revocación del nombre de dominio <**panyvino.cl**>.
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante **RESTAURANTES AMERICANOS LIMITADA,** RUT: 79.790.440-6, Contacto Administrativo: Carlos Toro Redondo, Dirección Postal: General del Canto 45, Providencia, Santiago y como segundo solicitante **FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO**, RUT: 81.496.800-6, Rep., por Carey & Cía., Contacto Administrativo: Guillermo Carey, Dirección Postal: Padre A. Hurtado 3812 Piso 2 Estación Central, Chile.
CUARTO: Que, como consta a fojas 4, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día martes 8 de abril de 2008, a las 10:30 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al actual titular del nombre de dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que, como consta a fojas 9, a la referida audiencia asistió don Francisco Carey, en representación del segundo solicitante y del señor Juez Árbitro, no hubo conciliación, acordándose las bases del procedimiento arbitral.
SEXTO: Que como consta a fojas 10, con fecha 8 de abril del presente año, don Guillermo Carey Claro, hizo una presentación en la que solicita se tenga presente su personería, para representar a los Sres. Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, delegando poder a los abogados Sebastián Palacios Cobo y Francisco Carey Carvallo acompañando el patrocinio y poder correspondiente.
SÉPTIMO: Que como consta a fojas 13, con fecha 11 de abril de 2008, este tribunal proveyó el escrito presentado por don Guillermo Carey Claro, teniendo por acreditada la personería y teniendo presente los documentos acompañados.
OCTAVO: Que, a fojas 17, con fecha 14 de abril 2008, se declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 28 de abril de 2008.
NOVENO: Que como consta a fojas 18, con fecha 18 de abril de 2008, en representación del segundo solicitante, don Sebastián Palacios Cobo, presentó demanda arbitral por la asignación del nombre de dominio <**panyvino.cl>** por los argumentos que pueden resumirse en los siguientes:
LOS HECHOS:

a) Que con fecha 6 de Diciembre de 2007, el demandado solicitó a registro el dominio panyvino.cl
b) Que con fecha 26 de Diciembre de 2007, la demandante solicitó a registro el dominio panyvino.cl, constituyéndose en el segundo solicitante.
c) Que en el año 1945, el Gobierno de Chile le concede la calidad de Persona Jurídica a Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, identificándose hasta el día de hoy bajo este nombre, la cual dentro de las múltiples obras que realiza, se encuentra la famosa "*Cena Pan y Vino*", evento que pretende mantener viva la obra del Hogar de Cristo y agradecer a todos los que lo ayudan. Este evento social se lleva a cabo una vez al año, desde 1983, en todas las filiales de la fundación, cuyos fondos sirven para cubrir ciertos costos que implican su mantención.
d) Que dada la importancia, trayectoria e historia que tiene la "*Cena Pan y Vino*" para esta fundación, ésta ha registrado las marcas Pan y Vino Hogar de Cristo, con el fin de resguardar su imagen, detallando dichas marcas, y acreditándolas en un otrosí de su presentación.
e) Que el primer registro marcario para la expresión Cena Pan y Vino Hogar de Cristo, fue inscrito bajo el N° 339297 en Enero de 1989, el que ha sido renovado hasta el día de hoy.
f) Que la asignación del registro de un nombre de dominio como el que se disputa en autos a un tercero distinto de la demandante, produciría confusiones en el público consumidor, producto de toda la fama y notoriedad que tiene tal expresión en base a los eventos sociales realizados por esta fundación, hace ya más de 25 años.
g) Que es un hecho que el público consumidor y los mismos cyber navegantes de Internet entenderán que el nombre de dominio que se disputa en autos está relacionado con la "*Cena Pan y Vino*", organizada anualmente por Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, dueña de las marcas individualizadas precedentemente, hecho que importa una incuestionable infracción a las normas que rigen la asignación de los nombres de dominio.cl y que configuran el mejor derecho que goza esta fundación.

EL DERECHO

h) Que el nombre de dominio es un elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como: páginas Web, correo electrónico (E-Mail), conversaciones instantáneas, etc.
i) Que como una forma de poder solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, se han establecido tanto en el Reglamento para el Funcionamiento del registro de nombres de dominio.cl de NIC Chile y de la jurisprudencia de los Jueces Árbitros, diversos criterios los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver este caso.
j) Que entre estos criterios están el principio "First Come First Serve", la Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe, el primero de ellos indica que en caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Sin embargo, este principio no es absoluto ya que deben tenerse en cuenta los otros criterios mencionados para la asignación de un dominio en disputa. En efecto, el párrafo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del registro de nombres de dominio.cl, dispone que: "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros".*

k) Que existe numerosa jurisprudencia que confirma lo anterior entre la que se encuentra, la sentencia dictada por los Señores Jueces Árbitros, doña Jacqueline Abarza T. y don Héctor Bertolotto V, que indica; *9.3.- Que, por tanto, le parece a este Tribunal que, la existencia de un registro de marca, idéntico al nombre del dominio en cuestión en estos autos, desde el año 1995, por parte del segundo solicitante, esto es con mucha anterioridad a cualquiera de las solicitudes presentadas por el primer solicitante respecto al nombre de dominio, el hecho que la segunda solicitante fue asignataria con anterioridad, unido al hecho que el primer solicitante no ha acreditado otro interés o derecho sobre esta expresión, que no sea el de haber solicitado su solicitud en primer lugar, considerando la identidad de este nombre de dominio y los derechos válidamente adquiridos a través de un registro de marca, este Tribunal estima que de acuerdo a los principios de prudencia y equidad, los derechos del segundo solicitante sobre esta expresión, en este caso y dados los antecedentes de este proceso, constituyen un mejor derecho, que habilita para dejar sin efecto el principio desarrollado en esta materia, en inglés "Fisrt Come, First Serverd".*

l) Que según la Teoría del Mejor Derecho, la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo tiene derechos preferentes y válidamente adquiridos, pues la fundación ya cuenta con registros marcarios que contienen como elemento central, la expresión Pan y Vino, lo que consta en los documentos que se acompañan en el primer otrosí de la demanda.

m) Que estas marcas fueron registradas para proteger la exclusividad de la "*Cena Pan y Vino*", por lo que un nombre de dominio como **"panyvino.cl"**, indudablemente llevará al público cyber navegante a creer que dicha página web se utiliza para organizar, describir e informar tal evento. Dicha situación se agrava aún más al mencionar que el giro comercial de la demandada, está directamente relacionado con "las cenas" o comidas. Lo anterior, fácilmente se concluye al interpretar la razón social de la contraparte, esto es **RESTAURANTES AMERICANOS LIMITADA.**

n) Que la finalidad del registro de una marca comercial es otorgar la titularidad de dicho registro a una persona determinada, la cual adquiere el derecho de uso exclusivo y excluyente de la marca registrada por medio de la cual publicitará o distinguirá sus productos o servicios, en este caso evento social. Los derechos otorgados por el hecho de ser el titular de un privilegio industrial forman parte del patrimonio de la persona natural o jurídica que lo detenta. Por lo mismo, en el caso de autos es plenamente ajustado a derecho el sostener que la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo ostenta el derecho exclusivo y excluyente de publicitar y promocionar su evento social bajo el concepto **PAN Y VINO**, sea que lo haga en el mercado real o en el virtual e impedir así que terceros utilicen su marca registrada.

o) Que tanto la doctrina extranjera, como la nacional, han considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en estrecha atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio, lo que se ve confirmado por la amplia jurisprudencia en este sentido, entre las cuales está, el fallo del Señor Juez árbitro, don **Gonzalo Sánchez Serrano**, quien ha recogido este criterio explícitamente pues señala: *NOVENO: …Que, por otro lado, la referida disposición de la Reglamentación de NIC Chile señala que los solicitantes no pueden afectar derechos adquiridos válidamente, lo que equivale a sostener que ante una disputa por un nombre de dominio, si una de las partes logra acreditar que detenta*

derechos válidamente adquiridos sobre la expresión que conforma el nombre de dominio en disputa, entonces este último deberá serle asignado. Así es reconocido, además, por la jurisprudencia uniforme sobre la materia;

En el mismo sentido el juez árbitro don Felipe Claro Swinburn, señaló que: *"En el presente caso, sólo una parte exhibe marcas comerciales para su rubro respectivo, por lo que en este caso particular el derecho de uso exclusivo reconocido por la legislación marcaria debe primar por sobre una solicitud de nombre de dominio que pretende ser usada con fines comerciales para el mismo rubro en que la marca se encuentra inscrita, según consta en la solicitud respectiva.*

p) Que la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) en su título preliminar, señala que "*se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos"*.

q) Que el artículo 22 del reglamento de NIC CHILE, señala como causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva o que haya sido realizada de mala fe. Señala además que se entenderá por abusiva si se cumplen ciertas condiciones, tales como: "*a) 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 reconocido."*

r) Que la eventual concesión del nombre de dominio **"panyvino.cl"** a la demandada infringiría de manera inevitable los derechos adquiridos por la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, induciendo, en definitiva, al público consumidor a un engaño y error en cuanto al verdadero organizador de este evento.

s) Que la fundación cuenta con un legítimo interés en el nombre de dominio, lo que se puede advertir del hecho de mantener los registros vigentes de las marcas **PAN Y VINO HOGAR DE CRISTO**, que han pertenecido a la fundación por más de 19 años.

t) Que los sres. **RESTAURANTES AMERICANOS LIMITADA**, no cuentan con registros marcarios que contengan la expresión **PAN Y VINO**, razón por la cual no pueden suponerse ni derechos ni intereses legítimos por su parte en relación al dominio de autos. Lo que lleva a confirmar que también se cumple el requisito establecido en el artículo 22 inciso segundo letra b) de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL que señala que la inscripción de un dominio será abusiva cuando: *"Que el asignatario del dominio no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio".*

u) s) Que el principio de buena fe, se ve infringido por el demandado al solicitar un nombre de dominio cuasi-idéntico a las numerosas marcas registradas por Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, ligado al hecho de ser un restaurant que quiere beneficiarse o asociarse injustificadamente al evento social, protegido legalmente, como lo es la "*Cena Pan y Vino*" de propiedad de **FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO**.

v) Que de acuerdo al artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, se entenderá que el asignatario ha inscrito con abuso al derecho un dominio cuando: *"el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe".* Por otra parte, el mismo Reglamento señala que no ha actuado de mala fe cuando: *"b. el asignatario sea comúnmente conocido por ese nombre".*

w) Que a contrario sensu, se puede acreditar la mala fe del asignatario en cuanto éste no es comúnmente conocido por este nombre, atendidos todos los factores descritos en los hechos de esta presentación.

x) Que, el artículo 22 letra c. del inciso segundo del referido Reglamento, señala que queda acreditada la mala fe del asignatario siempre que *"se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia*".

y) La sola inscripción del nombre de dominio **panyvino.cl** por parte del demandado, perturba la realización del evento de la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, dentro del mercado relacionado con los nombres de dominio.cl, lo que también provoca confusiones al público.

DECIMO: Que, a fojas 18, con fecha 18 de abril de 2007, este Tribunal tiene por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio, presentada por don **Sebastián Palacios Cobo**, en representación del segundo solicitante, en el periodo de planteamientos correspondiente.

DECIMOPRIMERO: Que a fojas 33, con fecha 25 de abril de 2008, se declara abierto el periodo de respuestas por cinco días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 5 de mayo del presente año.

Apercibiendo, al primer solicitante hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

DECIMOSEGUNDO: Que a fojas 34, con fecha 8 de mayo de 2008, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante en el período de respuestas correspondientes, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, puede darse por acreditado, por la prueba documental aportada, que el segundo solicitante efectúa un uso masivo de la expresión **PAN Y VINO**, dado el gran evento social organizado hace ya 25 años por la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, constituyéndose además como titular de varias marcas, que contienen la expresión **PAN Y VINO**, siendo contenida completamente en el nombre de dominio en disputa. Todo lo cual que se encuentra acreditado en autos por la abundante prueba documental aportada por el segundo solicitante.

SEGUNDO: Que, este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusión a los usuarios de Internet, toda vez que la expresión pan y vino, puede generar la impresión de que se trataría de la página Web oficial de la **FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO**.

TERCERO: Que, el primer solicitante, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

CUARTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: *"La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los*

plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria”.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

RESUELVO:
En mérito de lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio panyvino.cl, a **FUNDACION DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO**, RUT: 81.496.800-6.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.
Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de
Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.2323.