Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "piegari.cl"

Santiago, 16 de noviembre de 2011.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 15054 de fecha 9 de septiembre de 2011 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "piegari.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Sergio Homero Peña Barrera, con domicilio en calle Rosario Norte 555 oficina 1902, Las Condes, Santiago, quien solicitó el dominio con fecha 10 de junio de 2011 a las 00:46:30 GMT, y Piegari S.A., representada por Felipe Vinagre Larraín, con domicilio en Europa Nº 2035, Providencia, Santiago, quien solicitó el dominio con fecha 6 de julio de 2011 a las 13:52:38 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 9 de septiembre de 2011, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "piegari.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 16 de septiembre de 2011, a las 10:15 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 9 de septiembre de 2011 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 10 de septiembre de 2011, según consta en comprobantes que rolan a fojas 8 y 9 de autos.
QUINTO: Que el día 16 de septiembre de 2011, a las 10:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Diego Acuña Domínguez, por la oponente, y en rebeldía del primer solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 19 de autos.
SEXTO: Que con fecha 16 de septiembre de 2011 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 19, según consta del atestado de fojas 21 de autos.
SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 11 de octubre de 2011, rolante a fojas 22 de autos, la parte de PIEGARI S.A. expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "piegari.cl" en los términos siguientes: que se trata de uno de los más conocidos restaurantes de la ciudad de Buenos Aires, con más de 16 años de experiencia, ubicado en la Recova de Posadas, uno de los lugares más elegantes de la capital Argentina, en donde se encuentran la avenida 9 de julio con la calle Posadas, a metros del centro de espectáculos y muy cerca de los hoteles Four Seasons, Emperador, Caesar Palace y otros, lo cual lo hace ser visitado por un gran número de turistas. Que hoy día tiene presencia tanto en Argentina, como en Uruguay, México, Paraguay y Chile. Que tiene inscrita la marca "Piegari" en Chile con numerosos registros, que menciona, la cual es idéntica al dominio en controversia, así como el nombre de dominio piegari.com.ar. Que lo anterior importa de parte del primer solicitante la infracción de la normativa vigente sobre abusos de publicidad y protección al consumidor, e implica un evidente motivo de confusiones y errores para los consumidores. Que también se infringen principios de competencia leal y ética mercantil, establecidos, entre otras normas, en el artículo 10 bis del Convenio de París. Aduce mejor derecho, inaplicabilidad en la especie del principio "First come, first served" y utilización efectiva en Chile de la expresión, dado que abrió hace algunos meses el local ubicado en el hotel NOI, todo ello con publicidad, en términos que hacen casi imposible que el primer solicitante desconozca la existencia del

nombre Piegari. En mérito de todo lo anterior, solicita sea acogida su demanda y le sea asignado el dominio.

OCTAVO: que por resolución de fecha 11 de octubre de 2011, rolante a fojas 155 de autos, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía del primer solicitante.

NOVENO: Que por resolución de fecha 20 de octubre de 2011, rolante a fojas 156, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "piegari". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión " piegari".

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Piegari S.A., la documental rolante de fojas 29 a 154, a que se hará referencia, en lo pertinente, en la parte considerativa de la sentencia.

La parte de Sergio Homero Peña Barrera no rindió pruebas.

DECIMO PRIMERO: Que por resolución de fecha 15 de noviembre de 2011, rolante a fojas 160, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referida en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Sergio Homero Peña Barrera, justificó tal calidad, 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. Que, fuera de esa presunción, no rindió argumentos ni pruebas en el proceso.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Piegari S.A., demostró la titularidad de marcas comerciales que incluyen la expresión “Piegari”, de fecha anterior al registro del dominio por el primer solicitante (fs. 29 a 37), así como distinguir esa marca a restaurantes de lujo ubicados en Asunción del Paraguay, Buenos Aires (Argentina), Punta del Este (Uruguay), México y Santiago de Chile (fs. 39 a 153). Asimismo, consta de los registros marcarios antedichos y del oficio de fojas 1 que Piegari correponde a la razón social misma de la oponente (Piegari S.A.).

QUINTO: Que, con lo antes considerado, y toda vez que sólo la parte oponente concurrió a la prueba de los dos puntos del auto de fojas 156, este árbitro estima que la oponente ha justificado tener mejores derechos a la denominación en controversia que su contraparte, razón por la cual se acogerá su demanda, en los términos que se expresan 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 acoge la demanda deducida por la parte de PIEGARI S.A. en contra de SERGIO HOMERO PENA BARRERA, y se asigna el nombre de dominio piegari.cl a favor de PIEGARI S.A., 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; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.