Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombres de dominio pregogastronomia.cl y pregopasta.cl, autos acumulados

Santiago, 17 de noviembre de 2009.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficios Nº OF11282 y OF11283 de fecha 8 de septiembre de 2009 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), los cuales rolan a fojas 1 y 7 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en los conflictos trabados por oposición a los nombres de dominio "pregogastronomia.cl" y "pregopasta.cl".
SEGUNDO: Que consta de los oficios referidos precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dichos conflictos: particular (Joseph De Raucourt Perez-Canto), con domicilio en Av. Bellavista 0373, Of. D, Providencia, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio pregogastronomia.cl con fecha 2 de junio de 2009 a las 02:32:59 GMT y el nombre de dominio pregogastronomia.cl con fecha 2 de junio de 2009 a las 02:25:54 GMT, y Campbell Soup Company, representada por Sargent & Krahn, en la persona de Paula Benavides, ambos con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, oficina 1701, Las Condes, quien inscribió el nombre de dominio pregogastronomia.cl con fecha 22 de junio de 2009 a las 14:18:04 GMT y el nombre de dominio pregopasta con fecha 22 de junio de 2009, a las 14:17:34 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 10 de septiembre de 2009, la cual rola a fojas 13 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por los nombres de dominio pregogastronomia.cl y pregopasta.cl y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible; dispuso acumulación de autos y fijó, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 17 de septiembre de 2009, a las 9:15 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 10 de septiembre de 2009 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por correo certificado de fecha 11 de septiembre de 2009, según consta de los comprobantes de fojas 15 y 16 de autos.
QUINTO: Que el día 17 de septiembre de 2009, a las 9:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado a fojas 6, con la asistencia de don José Ignacio Juárez, por la segunda solicitante, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 33 de autos.
SEXTO: Que con fecha 17 de septiembre de 2009 se notificó a las partes lo obrado en la audiencia de fojas 16, según consta del estampado de fojas 35.
SEPTIMO: Que por escrito de fecha 29 de septiembre de 2009, rolante a fojas 36, la parte del Campbell Soup Company dedujo demanda de mejor derecho, manifestando lo siguiente: Que los inicios de la parte, Campbell Soup Company, se remontan al año 1869, cuando un frutero llamado Joseph Campbell y un fabricante de hielo, Abraham Anderson, se asociaron para formar un negocio de enlatados de tomates, verduras y condimentos, sin que nadie imaginara que esta simple relación comercial florecería al grado de

convertirse en una de las corporaciones más conocidas y exitosas de América. Que esta compañía, cuya sede se encuentra en la ciudad de Camden, Nueva Jersey, comenzó su inserción en el mercado en el año 1899, cuando publicó los primeros anuncios de sus productos en los tranvías de Nueva York, al mismo tiempo que lanzaba al mercado su conocida sopa Campbell' s de verduras. Que el reconocimiento y distinción a la calidad de sus productos no tardó en llegar, pues el año 1990 recibió el medallón de oro para la excelencia en la exposición de París, medallón que hasta el día de hoy sigue siendo un signo distintivo de sus etiquetas. Que su desarrollo y expansión en los años siguientes fue considerable, a través de diversos productos enlatados y el posicionamiento en el mercado que la parte realizó de los mismos. Que desde el año 1931, sus productos se promocionaron a través de anuncios radiales, lo que da cuenta de la estrategia comercial y publicitaria de la parte. Que ese mismo año, Campbell Soup Company comenzó su proceso de internacionalización, abriendo su primera planta fuera de Estados Unidos, en la ciudad de Toronto, Canadá. Que para el año 1958, sus ventas ya alcanzaban los $500 millones de dólares, y su expansión al resto del mundo se vió materializada en la apertura de una nueva planta en Europa y posteriormente, el año 1962, en Australia. Que con esto, Campbell se transformaba en una compañía multinacional de alimentos envasados de gran prestigio y renombre a nivel mundial, basado en más y nuevos productos de probada calidad y una estrategia de marketing osada e innovadora. Que el año 1963, Campbell se introdujo en el mercado Latinoamericano a través de una planta de producción en México, lo que le permitió producir y comercializar sus productos en los cinco continentes, siempre bajo estándares de calidad probados y una gama de productos diversificada que la han valido el reconocimiento y aprobación de los consumidores alrededor del mundo. Que en la actualidad, Campbell cuenta con productos líderes e ideas innovadoras dentro de la industria alimenticia, siendo sus sopas, cremas, jugos y salsas envasadas reconocidas y fácilmente identificables a nivel mundial, con presencia en más de 170 países. Que la parte se ha afianzado como una compañía multinacional, pionera y líder en el rubro alimenticio. Que hoy en día, en su tercer siglo de operaciones, Campbell cuenta con una línea de más de 3.000 productos, plantas de producción en 100 lugares alrededor del mundo, más de 24.000 trabajadores y ganancias que en el año 2008 bordearon los $US 1.165 billones. Que Campbell Soup Company es uno de los mayores productores y distribuidores de productos alimenticios envasados a nivel mundial. Que, en este sentido, su línea de productos es extensa, pero a la vez específica para cada área de la gastronomía. Que es así como ha ido desarrollando más y mejores productos alimenticios enfocados de forma especializada a cubrir los diversos intereses del público consumidor en relación a sus preferencias gastronómicas. Que es precisamente en este contexto que la parte lanzó al mercado internacional, en el año 1981, la salsa para PASTAS PREGO, la que nació a partir de una receta familiar de uno de los chef de la compañía, quien era italiano y denominó a la salsa con el nombre PREGO. Que con el tiempo, la salsa PREGO se transformó en uno de los productos alimenticios envasados más vendidos de la década. Que esta salsa para pastas, reconocida a nivel mundial, cuenta con 19 variedades de sabor, entre las que se cuentan la salsa PREGO marinada, PREGO albóndigas, PREGO champiñones, entre otras, además de una selecta serie de productos destinados a condimentar los

distintos tipos de pasta. Que desde su inserción en el mercado en el año 1981, las salsas PREGO se han comercializado en mas de 130 países alrededor del mundo, gozando en todos ellos de una fama y notoriedad considerables. Que sus distintas variedades son publicitadas ampliamente, tanto en publicaciones, afiches y revistas, como en medios escritos y la red global Internet. Que Campbell, en conocimiento de la importancia de posicionar sus marcas y productos más conocidos, promociona las salsas para pastas PREGO en el nombre de dominio www.prego.com, en el cual se ofrecen las distintas variedades de esta conocida salsa y se ofrecen distintas alternativas gastronómicas para su uso y consumo. Que la parte cuenta con marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). Que dentro de ellas se encuentra la marca comercial que corresponde precisamente a la expresión "PREGO", parte esencial y distintiva de los nombres de dominio en disputa y con la cual se reconocen las conocidas salsas envasadas para pasta PREGO que se detallan a continuación: a) registro Nº 642.731, PREGO, denominativa, para distinguir todos los productos de las clases 29 y 30. Que, en el extranjero, se destacan los registros siguientes: a) Registro N° 3463996, "PREGO", denominativa, para distinguir productos en clase 21, de fecha 8 de julio de 2008, en Estados Unidos; b) Registro N° 000184713, "PREGO", denominativa, para distinguir *Margarina, aceite y salsas para ensaladas, grasas animales y vegetales y Salsas para spaghetti* en clases 29 y 30, de fecha 9 de octubre de 2001, en la Unión Europea; c) Registro N° TMA 399171, "PREGO LA SAUCE COSTAUDE" denominativa, para distinguir *spaghetíi sauce,* en clase 30, de fecha 12 de junio de 1992, en Canadá; d) Registro N° 440738, "PREGO", denominativa, para distinguir *carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; conservas, con exclusión de aceites y grasas comestibles,* en clases 29 y 30, de fecha 30 de agosto de 1993, en México. Que, con lo anterior, la parte es titular de marcas comerciales que corresponden exactamente, o en su defecto, se encuentran conformadas sobre la expresión "PREGO", la cual distingue a las famosas y reconocidas salsas para pastas y espaguetis de la empresa de la parte, gozando estos de un gran reconocimiento por parte del público consumidor en general y de diversos restaurantes, chefs y especialistas gastronómicos, otorgándole fama y notoriedad en el mercado. Que los productos de la parte se reconocen y distribuyen efectivamente en el mercado con la denominación "PREGO" y sus derivados. Que, en síntesis, la expresión "PREGO" corresponde a una marca creada y utilizada por la parte, por lo que el uso por parte de un tercero de una expresión idéntica asociada a las pastas y la gastronomía, rubro en el cual se ha especializado y utilizado las famosas salsas PREGO, causará un grave perjuicio a la parte. Que, por otro lado, es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. Que, en este caso, un usuario asociaría inmediatamente los nombres de dominio "PREGOPASTA.CL" y PREGOGASTRONOMIA.CL a un sitio de Internet con información relativa a la conocida salsa envasada PREGO, lo cual obviamente no es así. Que para reforzar lo anterior, especialmente la

asociación en Internet de la expresión "PREGO" con la parte, cabe considerar que la parte promociona y comercializa sus productos a través de un nombre de dominio en la red, el cual es: PREGO.COM. Que este nombre de dominio constituye una muestra más del mejor derecho de la parte sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que es evidente la similitud e identidad de los mismos con el nombre de dominio en disputa. Que el demandado, al solicitar los nombres de dominio "PREGOPASTA.CL" y "PREGOGASTRONOMIA.CL", da cuenta de su intención de aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido la parte a través de los años, desviando a la audiencia y usuarios de Internet, los que al enfrentarse a este nombre de dominio pensarán con toda lógica que pertenece a la parte, y que a través de éste se publicita y comercializa la famosa salsa envasada para pastas de la parte, más específicamente, de la ampliamente reconocida salsa PREGO, lo cual obviamente no es así. Que el solicitante de los nombres de dominio en disputa PREGOGASTRONOMIA.CL y PREGOPASTA.CL, se limitó a tomar la marca a través de la cual la parte comercializa sus productos y salsas para condimentar comidas, especialmente pastas en el rubro de la gastronomía, los que le han otorgado fama y notoriedad en el mercado, agregando solamente las_ expresiones PASTA y GASTRONOMÍA, las cuales aluden precisamente al área o rubro en el cual la parte se desempeña, reafirmando la asociación que harán los usuarios entre los nombres de dominio solicitados y el conocido producto GASTRONÓMICO para acompañar o condimentar pastas de la parte, es decir las conocidas salsas PREGO. Que lo anterior claramente inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet, quienes al ingresar al nombre de dominio en disputa pensaran lógicamente que contiene información relativa al producto de la parte. Que, en este sentido, la expresión "PREGO" es una marca reconocida y comercializada, tanto en nuestro país como en el extranjero, ofrecida en supermercados, restaurantes y tiendas especializadas en el área de la gastronomía en general y las pastas en particular, expresión que se encuentra asociada a la parte y la cual se utiliza profusamente en Internet y en el mercado. Que así las cosas, los usuarios de Internet enfrentados al dominio "PREGO.CL" pensarán con toda lógica y razón que éste contiene información relativa *a* los productos de la parte, lo cual evidentemente no es así. Que para reforzar lo anterior, basta efectuar la siguiente comparación, la cual gráfica claramente la confusión que se producirá en los consumidores: PREGO; PREGO PASTA. CL; PREGOGASTRONOMÍA; PREGO.COM. Que la agragación de las palabras, PASTA y GASTRONOMÍA en caso alguno podría estimarse que constituyen un elemento diferenciador adecuado y suficiente. Que, en efecto, ambas expresiones corresponden precisamente al área en la cual la parte desarrolla y comercializa sus reconocidas salsas PREGO, lo que claramente inducirá a error y engaño a los usuarios de Internet y público consumidor en general. Que, asimismo, se debe considerar que, conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio PREGO.CL, concluirán que éste corresponde a la parte o bien que cuenta con la autorización de Campbell Soup Company para su uso, cuestión que no ocurre en la especie, lo que evidentemente causará un grave perjuicio a la parte. Que, en síntesis, cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio deducirá erróneamente que se trata de un sitio Web con información sobre las conocidas salsas envasadas para pastas de la parte, asociándolo a Campbell Soup Company. Que la

función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que. en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos. no se estaría cumpliendo. Que, en razón de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto de los nombres de dominio PREGOPASTA.CL y PREGOGASTRONOMIA.CL, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial que está debidamente registrada ante el INAPI y que es mundialmente reconocida por los usuarios de Internet y consumidores, lo que llevaría a una inevitable confusión del mismo. Que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Que uno de dichos conflictos ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. Que en palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. Que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, COCA-COLA, DELL o MCDONALD'S, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. Que. de lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial. Que aún cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad, que es posible afirmar que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Que, además, es posible agregar que los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate. Que, en este sentido, en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. Que, en razón de lo anterior, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Que, al respecto, la parte cuenta con marcas registradas en Chile y en el extranjero para la expresión “PREGO”, idéntica a las expresiones distintivas de los nombres de dominio en disputa, marcas que son efectivamente utilizadas en el mercado y por las cuales la parte es ampliamente reconocida. Que, por lo tanto, y según lo señalado, resulta evidente que los nombres de dominio en conflicto “PREGOPASTA.CL” y “PREGOGASTRONOMIA.CL” son de gran interés para la parte CAMPBELL, toda vez que la expresión “PREGO” se encuentra comprendida íntegramente en los nombres de dominio en disputa, lo cual inducirá claramente a error a los

usuarios y consumidores al razonar, válidamente, que se trata de un dominio con contenido relativo a las reconocidas salsas gastronómicas de la parte. Cita la normativa de la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Cita el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions). Cita los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile. Invoca los criterios de creción intelectual del signo, de notoriedad del signo pedido, de mejor derecho por el uso empresarial legítimo, de uso efectivo en internet del signo "Prego" y de la identidad. Cita los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y le sean asignados los nombres de dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 13 de octubre de 2009, rolante a fojas 110, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía.

NOVENO: Que por resolución de fecha 22 de octubre de 2009, la que rola a fojas 130 de autos, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos sustanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en las expresiones "pregogastronomia" y "pregopasta" o en sus partes componentes, y 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente y/o realizarán en el futuro, de las expresiones "pregogastronomia" y "pregopasta" o de sus partes componentes.

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

La parte de Campbell Soup Company, la documental consistente en: 1) Impresos de registros marcarios (fs. 47 a 52); 2) Impresos del sitio web de Campbell´s (fs. 53 a 74); 3) Copias de sentencias recaídas en conflictos por nombres de dominio (fs. 53 a 109 y 115 a 129); 4) Impresos de páginas web de publicidad del producto "Prego" (fs. 135 a 146).

La parte de particular (Joseph De Raucourt Perez-Canto), no rindió pruebas.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 16 de noviembre de 2009, rolante a fojas 148, se citó a las partes a oir sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada 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 la primera solicitante, la parte de particular (Joseph De Raucourt Perez-Canto), justificó tal calidad, lo cual la 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.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Campbell Soup Company, demostró ser titular e}n Chile de la marca "Prego" desde el mes de septiembre del año 2002 (fs. 47), y en el extranjero, la que ampara productos alimenticios. Demostró también producir y comercializar la salsa italiana "Prego" (fs. 54, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 74 y 135 a 146). Con el documento de fojas 136, consistente en impreso de búsqueda en el sitio web www.fortuna.uol, demostró la amplia difusión y consumo de la salsa "Prego" en el mercado estadounidense.
QUINTO: Que sólo la oponente, la parte de Campbell Soup Company, concurrió a acreditar los dos puntos de prueba del auto de fojas 130, demostrando derechos, intereses y efectiva utilización en el pasado y en el presente de la expresión "Prego" para productos gastronómicos, y los restantes antecedentes rolantes en autos no permiten deducir un interés del demandado más allá de su calidad de primer solicitante de los dominios.
SEXTO: Que, con lo anterior, y estimándose en la especie que la oponente tiene mejores derechos a los nombres de dominio en controversia de aquellos que justificó tener la demandada y primera solicitante, se acogerá la 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 Campbell Soup Company en contra de particular (Joseph De Raucourt Perez-Canto), y se asignan los nombres de dominio pregogastronomia.cl y pregopasta.cl a favor de Campbell Soup Company, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y 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 Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.

JAC