En Santiago de Chile a 5 de marzo de 2009.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO9868 de fecha 16 de octubre de 2008 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "rincondelparrillero.cl", designación que acepté con fecha 20 de octubre de 2008, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Rincón del Parrillero (Eduardo Justo Barahona Westerhout), Rut 6.948.528-6, con domicilio en la ciudad de Viña del Mar, Avenida Con-Con Reñaca 334, de la comuna de Con-Con, correo electrónico eduardowesterhout@gmail.com; 2) Cuperfi Chimeneas S.A., Rut 96.534.110-2, representada por Sepúlveda De la Jara & Cia. Ltda.., y específicamente en autos por la abogado doña Silvia Sepúlveda San Martín, con domicilio en esta ciudad, Augusto Leguia Norte 100 oficina 701 de la comuna de Las Condes, correo electrónico silvia@sepulveda.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "rincondelparrillero.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 12 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las

normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral con la asistencia de ambas partes.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Rincón del Parrillero (Eduardo Justo Barahona Westerhout).

Consta a fojas 34 de autos, que don Eduardo Justo Barahona Westerhout fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa en que su empresa denominada "Eduardo Barahona Westerhout Empresa Comercializadora y Distribuidora E.I.R.L." realizó el trámite de iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos el 24/04/2007 y en cuyo formulario se declara como giro comercial la venta de Parrillas de Asados, menaje y artesanías. Agrega que su empresa comenzó a utilizar el nombre de fantasía "Rincón del Parrillero", luego de revisar minuciosamente ante Nic Chile y el Departamento de Propiedad Industrial que dicho nombre no estuviera registrado ni en trámite de registro. Posteriormente con fecha 12/04/07 procede a la protocolización de la escritura pública de la empresa antes mencionada, dejando estampado en ella el nombre de fantasía Rincón del Parrillero. A partir de esa fecha, señala que su empresa comienza a hacer uso del nombre Rincón del Parrillero en su local comercial ubicado en Con Con, a través de la instalación de un letrero luminoso en el frontis del mismo. Asimismo se contrataron los servicios de Publiguias, y a partir de principios del año 2008 su empresa aparece con un aviso con el nombre de Rincón del Parrillero, acompañado de un video con imágenes de su negocio. En relación a los argumentos de su contraparte, en cuanto a que ésta habría usado el nombre Rincón del Parrillero, señala que carece de todo fundamento, debido a que dicha empresa durante toda su trayectoria ha usado como nombre e imagen corporativa su propia razón social, vale decir, Chimeneas Cuperfi S.A. Además señala que el 7 de noviembre de 2008 su empresa procedió a efectuar los trámites legales ante el Registro de Marcas y Propiedad Industrial para la inscripción y registro del Nombre Rincón del Parrillero. Finalmente señala que su empresa desde su

inicio ha hecho uso del nombre Rincón del Parrillero, a través de las siguientes métodos publicitarios: Publiguias, a través de un encabezamiento y streaming con el nombre Rincón del Parrillero; Revista Publimar, a través de un contrato anual y vigente hasta diciembre de 2008; Revista Ola, con publicaciones ocasionales; Diario La Voz de Con Con; Mediante Folletos, tarjetas de presentación, pendones, letrero luminoso, auspicios en colegios e instituciones benéficas, etc. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, acompaña los siguientes documentos: Comprobante de pago ante Nic Chile<, Constitución de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada Eduardo Barahona Westerhout Empresa Comercializadora y Distribuidora Empresa Individual de Responsabilidad Limitada o Rincón Parrillero EIRL o Todo Parrilla E.I.R.L. o Doña Parrilla E.I.R.L.; Solicitud de registro de marca Rincón del Parrillero; Boleta Rincón Parrillero; Fotocopia de aviso en Diario la Voz de Con Con; Fotocopia de folleto; Fotocopia de aviso en Revista Publimar; Foto del frontis del negocio; Publicaciones avisos de la contraparte con el slogan "El Rincón Parrillero".

I.5.2 Planteamientos de Cuperfi Chimeneas S.A.

Consta a fojas 74 de autos que doña Silvia Sepúlveda San Martín en representación de Cuperfi Chimeneas S.A. presentó escrito de planteamientos, fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa en que su representada es una empresa fundada en 1960 que al inicio se dedicó a la fabricación de chimeneas, pero después comenzó a elaborar parrillas de asados para jardín, parrillas portátiles, asadores de pollos, campanas de cocina y diversos accesorios. En el año 1998 se inauguró una sucursal en Av. Tabancura y con la idea de potenciar el local y crear un lugar especialista en parrillas para asados, sus representados iniciaron una campaña publicitaria que se mantiene hasta el día de hoy denominando a Chimeneas Cuperfi como El Rincón Parrillero incluyendo dípticos, avisos en revistas, entre otros. En el año 2002 se entregó en consignación productos de propiedad de Cuperfi Chimeneas S.A. a una empresa de la Quinta Región denominada Digar Ltda., la cual instaló un local en el centro comercial Campanario

ubicado en Av. Con Con Reñaca nº007 y en el frontis del local se instalaron letreros de Chimeneas Cuperfi y El Rincón Parrillero, durante un tiempo se enviaron distintos productos de propiedad de Cuperfi Chimeneas S.A. a objeto de que se vendieran en el local pero poco tiempo después dicho local cerró. El funcionamiento del local se acredita con fotografías y guías de despacho. Por otra parte señala que su representada es titular de los siguientes marcas comerciales: "El Rincón Parrillero" y "Cuperfi"., y es titular de los siguientes nombres de dominio: rinconparrillero.cl, parrillero.cl, cuperfi.cl y chimenea.cl. Se refiere a la posibilidad de confusión entre el nombre de dominio solicitado y las marcas y nombres de dominio de su representado, señala que su contraparte posee una pequeña empresa en la que vende parrillas para asados y otros productos relacionados, en consecuencia es de toda evidencia que "Rincón Del Parrillero" es engañosamente similar a "El Rincón Parrillero", en primer lugar porque se va a utilizar para publicitar los mismos productos y servicios que su mandante ofrece, y en segundo lugar porque su estructura, fonía y gráfica es exactamente idéntica, pues el primer solicitante se ha limitado a eliminar la partícula inicial "El" y a agregar la partícula "Del" entre las palabras "Rincón" y "Parrillero". Agrega que entre Rincón Del Parrillero y El Rincón Parrillero no se observa ningún acto creativo. Señala que el primer solicitante tiene su local a pocas cuadras de donde estaba ubicado el local en la que se vendían productos Cuperfi en el año 2002 y en el que existían carteles en el frontis con el signo "El Rincón Parrillero". Agrega que los usuarios de Internet se verán inducidos mediante engaño a creer que la página tiene una conexión con Chimeneas Cuperfi S.A., lo dicho atenta contra los derechos validamente adquiridos por su mandante, y el uso de su nombre por un tercero pondría en riesgo la distintividad y notoriedad de su marcaron el consecuente peligro de dilución de la misma, por lo que no es posible la coexistencia de este nombre de dominio con los nombres de dominio y las marcas comerciales de titularidad de Cuperfi Chimeneas S.A. , lo anterior se sustenta en el artículo 19 Bis D) de la Ley 19.039 y sus modificaciones. En cuanto al derecho, cita el artículo 14, 22 del Reglamento de Nic Chile, el artículo 10 bis del Convenio de Paris. Señala que nos

encontramos ante una inscripción abusiva, toda vez que el nombre de dominio pedido es cuasi-idéntico, y por ende, engañosamente similar a la marca y al dominio sobre el cual tiene derechos su parte y asimismo estima que la contraparte no posee derechos e intereses legítimos con respecto a éste identificador. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio, acompaña los siguientes documentos: Díptico informativo El Rincón Parrillero; Volante publicitario de Cuperfi, en el que se destaca en reverso la frase "El Rincón Parrillero"; Copia legalizada de fecha 6 de noviembre de 2008 de factura emitida el 1 de julio de 1999 por elaboración de dípticos que contienen la frase "El Rincón Parrillero"; Copia legalizada de igual fecha, de factura emitida el 1 de septiembre de 2006, por elaboración de díptico que contiene la frase El Rincón Parrillero; Set de fotografías tomadas el año 2003de local El Rincón Parrillero ubicado en Con Con Reñaca pocas cuadras del domicilio del demandado; 5 Fotocopias autorizadas ante notario de Guías de Despacho de fechas 26 de noviembre de 2002 28 de noviembre de 2002, 11 de diciembre de 2002, 20 de diciembre de 2002 y 27 de diciembre de 2002 en la que consta el envío de productos Cuperfi a Digar Ltda..; Revista Decoart de 19 de diciembre de 1998 que contiene en su interior un aviso publicitario de "El Rincón Parrillero (pág. 89); Revista "Casas una Revista de Cosas" de 24 de septiembre de 1999 que contiene en su interior un aviso publicitario de El Rincón Parrillero; 3 Fotocopias simples de solicitudes de registro de la marca El Rincón Parrillero de 25 de junio de 2008; 6 Fotocopias simples de certificado de título de la marca Cuperfi de 18 de julio de 2007, de 13 de noviembre de 2007, de 18 de julio de 2007, 25 de septiembre de 2007 y 20 de febrero de 2007.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de Rincón del Parrillero (Eduardo Justo Barahona Westerhout).

Consta a fojas 88 que Rincón del Parrillero (Eduardo Justo Barahona Westerhout) evacuó el traslado a los planteamientos de Cuperfi Chimeneas S.A. señalando que reitera

los argumentos expuestos en su demanda y agrega que la única denominación que ha usado su contraparte durante estos años ha sido Chimeneas Cuperfi S.A. y no El Rincón Parrillero, y que usa el slogan “El Rincón del Parrillero de Vitacura” o “El Rincón Parrillero a su medida”, pero no es el nombre de fantasía de la empresa. Agrega que en su aviso en las Páginas Amarillas y en su propia página Web se identifica como Chimeneas Cuperfi no existiendo una referencia a El Rincón Parrillero. En relación al argumento de la empresa Dicar Ltda.. ubicada cerca de su negocio y que habría usado hace 4 años el nombre “El Rincón Parrillero, señala que no es materia de la litis, que dicha empresa no tiene relación alguna con él, y que era algo ignorado por él pues entre el mes de julio de 2000 y noviembre de 2006 estaba radicado en Estados Unidos. En relación a las marcas comerciales, señala que no es efectivo que Chimeneas Cuperfi S.A. tenga la propiedad de la marca “El Rincón Parrillero”, pues sólo se trata de una solicitud de registro que fue presentada a fines de junio de 2008 justo en momentos en que su empresa aparecía con su nombre en Publiguias y en el registro de solicitud ante Nic Chile, agrega que las solicitudes aún están en trámite, las que no se han publicado en el Diario Oficial, pero una vez que se publiquen su empresa se opondrá. En relación a los nombres de dominio rinconparrillero.cl, y parrillero.cl señala que son sólo solicitudes. Por otra parte en relación a la creación del término “Rincón del Parrillero” señala que es falso lo sostenido por la contraparte, y que su creación nace de una espontánea idea familiar y sin ningún intento de copiar o imitar a empresa alguna, es más desde un comienzo revisaron los registros de marca y guía telefónica para comprobar que el nombre no estuviera siendo usado por un negocio del rubro o similar. Finalmente adjunta un reportaje realizado a su negocio por la revista Publimar, donde resalta la importancia que la empresa brinda a los productos artesanales chilenos, tales como greda, piedra, mimbre y madera, por otra parte acompaña certificado de viaje de Policía de Investigaciones de Chile.

1.6.2 Respuesta de Cuperfi Chimeneas S.A.

Consta a fojas 77 de autos que doña Silvia Sepúlveda San Martín en representación de Cuperfi Chimeneas S.A. contestó la demanda de la parte contraria señalando que resulta completamente innecesario hacerse cargo de los argumentos expuestos ya que éstos no resultan ser suficientes para desestimar sus alegaciones.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 91 de autos, con fecha 19 de enero de2009 no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Rincón del Parrillero (Eduardo Justo Barahona Westerhout) con fecha 29 de julio de 2008 solicitó el nombre de dominio "rincondelparrillero.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Cuperfi Chimeneas S.A. lo solicitó con fecha 1 de agosto de 2008.-

II.2 Que Rincón del Parrillero (Eduardo Justo Barahona Westerhout) fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa en que su empresa denominada "Eduardo Barahona Westerhout Empresa Comercializadora y Distribuidora E.I.R.L." tiene por giro comercial la venta de Parrillas de Asados, menaje y artesanías, y que utiliza el nombre de fantasía "Rincón del Parrillero", luego de revisar minuciosamente ante Nic Chile y el Departamento de Propiedad Industrial que dicho nombre no estuviera registrado ni en trámite de registro. Que desde su inicio ha usado el nombre Rincón del Parrillero en su local comercial ubicado en Con Con , a través de la instalación de un letrero luminoso en el frontis del mismo y se contrataron los servicios de Publiguias. Además fundamenta que el 7 de noviembre de 2008 procedió a efectuar

los trámites legales ante el Departamento de Propiedad Industrial para la inscripción y registro de la marca Rincón del Parrillero. Finalmente señala que ha hecho uso del nombre Rincón del Parrillero, a través de las siguientes métodos publicitarios: Publiguias, Revista Publimar, Revista Ola, Diario La Voz de Con Con, folletos, tarjetas de presentación, pendones, letrero luminoso, auspicios en colegios e instituciones benéficas, etc.

II.3 Que Cuperfi Chimeneas S.A. fundamentó su mejor derecho en que fue fundada en 1960 dedicándose a la fabricación de chimeneas, pero después comenzó a elaborar parrillas de asados para jardín, parrillas portátiles, asadores de pollos, campanas de cocina y diversos accesorios. En el año 1998 se inauguró una sucursal en Av. Tabancura y con la idea de potenciar el local y crear un lugar especialista en parrillas para asados, sus representados iniciaron una campaña publicitaria que se mantiene hasta el día de hoy denominando a Chimeneas Cuperfi como El Rincón Parrillero incluyendo dípticos, avisos en revistas, entre otros. Fundamenta que es titular de las marcas comerciales: "El Rincón Parrillero" y "Cuperfi"., y de los nombres de dominio: rinconparrillero.cl, parrillero.cl, cuperfi.cl y chimenea.cl. Agrega que "Rincón Del Parrillero" es engañosamente similar a "El Rincón Parrillero", porque se va a utilizar para publicitar los mismos productos y servicios que su mandante ofrece, y en segundo lugar porque su estructura , fonía y gráfica es exactamente idéntica. Agrega que los usuarios de Internet se verán inducidos mediante engaño a creer que la página tiene una conexión con Chimeneas Cuperfi S.A., lo dicho atenta contra los derechos válidamente adquiridos por su mandante, y el uso de su nombre por un tercero pondría en riesgo la distintividad y notoriedad de su marcaron el consecuente peligro de dilución de la misma. Fundamenta que nos encontramos ante una inscripción abusiva, toda vez que el nombre de dominio pedido es cuasi-idéntico, y por ende, engañosamente similar a la marca y al dominio sobre el cual tiene derechos su parte.

II.4 Que debe considerarse, en primer lugar, que ambas partes tienen un giro bastante similar, el que se relaciona con la comercialización y venta de parrillas para asados, y que la solicitud del nombre de dominio en disputa, “rincondelparrillero.cl”, ha sido pedido por ambas partes con el mismo objeto, es decir, promocionar los servicios de comercialización de parrillas para asados, entre otros, vía Internet. De manera que debe analizarse cuál de las partes es la que de mejor forma se identifica con el nombre de dominio en disputa, con el objeto de evitar que los usuarios de Internet se confundan al ingresar al sitio y con ello se cause perjuicio a la otra parte.

II.5 Que en relación a la razón social o nombre de fantasía de las partes, debe considerarse que don Eduardo Barahona Westerhout comercializa sus productos a través de su sociedad individual de responsabilidad limitada cuyo nombre de fantasía es “Rincón del Parrillero”, nombre que es idéntico al nombre de dominio de autos. También debe considerarse que el segundo solicitante, Cuperfi Chimeneas S.A., usa la designación “El Rincón Parrillero”, como slogan de publicidad para identificar sus productos y servicios relacionados con parrillas para asados, que si bien la denominación “El Rincón Parrillero”, no es idéntica al nombre de dominio “Rincón del Parrillero”, si debe considerarse que es engañosamente similar, por cuanto la única diferencia son las palabras “El” y “Del”, que indudablemente no le otorgan una diferenciación a los términos, pues las palabras “El Rincón Parrillero” y “Rincón del Parrillero” expresan la misma idea, suenan y se escriben prácticamente iguales. En consecuencia, efectivamente podría producir confusión entre los usuarios de Internet sobre quien es el proveedor de los productos ofrecidos en la página web, pues los términos “Rincón del Parrillero” y “El Rincón Parrillero” identifican a su respectiva parte, términos que son engañosamente similares.

II.6 No obstante lo anterior, debe tenerse en consideración que si bien ambas partes han acreditado usar el término “Rincón del Parrillero”, en el caso, del primer solicitante, y

“El Rincón Parrillero”, en el caso del segundo solicitante, términos que son prácticamente idénticos, sin embargo, en el caso del primer solicitante, don Eduardo Barahona Westerhout, éste uso viene desde la constitución de la sociedad individual de responsabilidad limitada cuyo nombre de fantasía es “Rincón del Parrillero”, de fecha 26 de febrero de 2007, es decir, hace aproximadamente 2 años. En cambio, en el caso del segundo solicitante, Cuperfi Chimeneas S.A., el uso publicitario del término “El Rincón Parrillero, está acreditado, según consta de las revistas acompañadas a autos a fojas 47, desde a lo menos diciembre de 1998, es decir, hace 10 años. En consecuencia, si bien ambas partes usan los términos mencionados para identificar sus servicios, éste sentenciador tendrá en consideración para resolver la presente controversia, que Cuperfi Chimeneas S.A. usa publicitariamente el término “El Rincón Parrillero”, término prácticamente idéntico al nombre de dominio “rincondelparrillero.cl” desde hace muchos más años (10 años) que su contraparte don Eduardo Barahona Westerhout quien utiliza el término “Rincón del Parrillero” como nombre de fantasía de su empresa hace tan sólo 2 años.

.

II.7 Que en relación a las marcas comerciales de las partes, debe considerarse, por una parte, que Cuperfi Chimeneas S.A. no tiene registrada la marca “El Rincón Parrillero”, sino que sólo existe acreditado en autos, fojas 41 a 44, una solicitud de marca que fue presentada al Departamento de Propiedad Industrial con fecha 25 de junio de 2008, esto es, un poco más de un mes, antes que don Eduardo Barahona Westerhout solicitara el nombre de dominio ante Nic Chile, el 29 de julio de 2008, fojas 2 de autos. Que por su parte Rincón del Parrillero (Eduardo Justo Barahona Westerhout) tampoco es titular de la marca Rincón del Parrillero sino que sólo existe una solicitud acreditada a fojas 28 de autos, cuya presentación es de fecha 7 de noviembre de 2008, según señala la parte a fojas 33 de autos, es decir, es posterior en más de 3 meses a la fecha en que Cuperfi Chimeneas se opuso a la solicitud del nombre de dominio de autos, 1 de agosto de 2008, fojas 1 de autos.

II.8 Que atendido que ninguna de las partes es actualmente titular de la maraca registrada relacionada con el presente juicio, es decir, “El Rincón Parrillero” o “Rincón del Parrillero”, engañosamente similares, es que éste sentenciador no tendrá en cuenta este elemento para resolver la controversia de autos. Sin embargo, se tendrá presente como un elemento de juicio, que la solicitud de marca de Cuperfi Chimeneas S.A. es anterior a la solicitud del nombre de dominio de autos hecha por el primer solicitante, y que, en cambio, la solicitud de marca de don Eduardo Barahona Westerhout es posterior a la traba de la litis del conflicto de autos, esto es, a la oposición del segundo solicitante al nombre de dominio de autos.

II.9 Que debe considerarse que Cuperfi Chimeneas S.A. LLC es titular, entre otros, del nombre de dominio “rinconparrillero.cl”, de fecha 19 de junio de 2008, es decir, el nombre de dominio es anterior a la solicitud del nombre de dominio “rincóndelparrillero” de fecha 25 de junio de 2008. Debe considerarse que éste nombre de dominio es prácticamente idéntico al nombre de dominio de autos, y sin lugar a dudas engañosamente similar, de manera que si un usuario de internet ingresa al sitio “rincondelparrillero.cl”, efectivamente podría producir confusión sobre quien es el proveedor de dichos servicios.

II.10 En consecuencia, atendido que ambas partes tienen un giro bastante similar, que ninguna de las partes son titulares de la marca registrada “El Rincón Parrillero” o “Rincón del Parrillero”, que ambas partes solicitan el nombre de dominio en disputa para los mismos fines, éste sentenciador considera que constituye mejor derecho que la parte Cuperfi Chimeneas S.A. haya usado publicitariamente el término “Rincón del Parrillero” hace a lo menos 10 años, que haya solicitado la marca “El Rincón Parrillero” antes de que el primer solicitante pidiera el nombre de dominio en disputa. Además es titular del nombre de dominio de casi igual denominación “Rincón Parrillero”, nombre que solicitó antes que el primer solicitante solicitara el nombre dominio de autos. En consecuencia, el

término “Rincón del Parrillero” y su variación “Rincón del Parrillero” identifican los productos y servicios que Cuperfi Chimeneas S.A. ofrece en relación a la comercialización de parrillas para asados. De manera que si se le otorga el nombre de dominio en disputa “rincondelparrillero.cl” a la contraparte se podría producir confusión acerca de quien es el proveedor de dichos productos y servicios.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos y la documentación acompañada por las partes, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “rincondelparrillero.cl” a Cuperfi Chimeneas S.A.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el Señor Árbitro Arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Señora Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.