Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of.: 1001, Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

rutanorte.cl

En Santiago a 12 de Agosto de 2014, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio rutanorte.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante RADAR ASESORES LIMITADA, domiciliado en Ernesto Pinto Lagarrigue Nº 219, Of. 3 A, Recoleta, Santiago; y por la otra, Segundo Solicitante Compañía Pisquera de Chile S.A. Rep. por Silva & Cía. (COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A), domiciliado en Hendaya Nº 60, piso 4, Las Condes, Santiago, Chile.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 12 de Junio de 2014, se recibió en mi oficina Oficio Nº 19925, materia solicita arbitraje dominio rutanorte.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Que mediante carta de fecha 13 de Junio de 2014, enviada por correo certificado de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para el día 27 de Junio de 2014, a las 11:00 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 27 de Junio de 2014, siendo las 11:20 horas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del Segundo Solicitante Compañía Pisquera de Chile S.A. Rep. por Silva & Cía. (COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A), quienes confieren poder a doña María José Arancibia Obrador, Abogado, parta estos efectos ambos domiciliados en Hendaya Nº 60, piso 4, Las Condes, Santiago y con la inasistencia del Primer Solicitante RADAR ASESORES LIMITADA; y en presencia de Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliación que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la Reglamentación NIC. Al contarse con la presencia de solo una de las partes no se produce acuerdo, por lo que se procede a fijar las normas del procedimiento.

4. Que con fecha 11 de Julio de 2014, se recibe vía mail Demanda de mejor derecho del Segundo Solicitante.

5. Que con fecha 22 de Julio de 2014, se resuelve: A presentación del Segundo Solicitante, A lo principal: Por presentada demanda de asignación de nombre de dominio; Primer otrosí: Por acompañados documentos con citación; Segundo otrosí: Téngase presente. Se deja constancia que el Primer Solicitante no realizó presentación alguna. Que según punto Nº 4 Fijado en las normas de Procedimiento "Vencido el plazo indicado, la causa quedará en estado de oír sentencia, y se resolverá la disputa con los argumentos que cada parte pueda o no haber presentado". Se cita a las partes a oír sentencia.

6. Que con fecha 22 de Julio de 2014, se recibe mail de parte del Primer Solicitante señalando que no recibió ninguna citación a la audiencia y conciliación realizada el día 27 de Junio.

7. Que con fecha 24 de Julio de 2014, Vistos: 1. Con fecha 22 de Julio de 2014, se recibe mail de parte del Primer Solicitante RADAR ASESORES LIMITADA señalando que no habría recibido el email ni la carta certificada de notificación. 2. Que revisado el expediente consta que la carta certificada de citación a audiencia fue enviada mediante correo certificado de Chilexpress con fecha 13 de Junio de 2014, al domicilio proporcionado por el Primer Solicitante a NIC Chile, domicilio que según lo indicado

por esta empresa se encontraba cerrado. 3. Que también consta en el expediente que la carta citación audiencia también fue enviada al correo electrónico que el Primer Solicitante señalo a NIC Chile con fecha 16 de Junio de 2014. Se resuelve: Que sin embargo en consideración a los números 1 y 2 y a fin de evitar cualquier inconveniente procesal, se resuelve: 1. Se otorga un plazo de 3 días hábiles a contar de la notificación de esta resolución vía correo electrónico (contados de lunes a viernes) para que el Primer Solicitante presente sus argumentos y pruebas. 2. Se deja sin efecto la citación a las partes a oír sentencia. 3. Notifíquese a ambas partes vía correo electrónico a los correos indicados por las partes ante NIC Chile.

8. Que con fecha 24 de Julio de 2014, se recibe vía mail Argumentos de mejor derecho del Primer Solicitante.

9. Que con fecha 25 de Julio de 2014, se resuelve: A presentación del Primer Solicitante se resuelve, téngase presente. Que según punto Nº 3 Fijado en las Normas de Procedimiento, se da inicio a un plazo de 10 días hábiles para observaciones a los escritos y pruebas presentados.

10. Que con fecha 11 de Agosto de 2014, Vistos: Que vencido el plazo para que las partes hicieran observaciones a los escritos y pruebas presentados, ninguna de las partes presento observaciones a los escritos y pruebas. Se resuelve: 1. Que según punto Nº 4 Fijado en las Normas de Procedimiento, "Vencido el plazo indicado, la causa quedará en estado de oír sentencia, y se resolverá la disputa con los argumentos que cada parte pueda o no haber presentado." 2. Se cita a las partes a oír sentencia.

11. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes:

I. Ruta Norte es un nombre descriptivo y genérico. El significado que le damos es "El Camino que te lleva al Norte".

II. Compañía Pisquera de Chile S.A. si tenía la intención de asignarse el dominio rutanorte.cl cometió la negligencia de no realizar la solicitud en forma oportuna, dejándolo a libre disposición.

III. El dominio rutanorte.cl se encontraba disponible, y sin otro solicitante. Nos gustó para ser utilizado en un proyecto de la empresa, y realizamos la inscripción y pago.

IV. Rutanorte.cl es un dominio independiente al registro de marcas. Ruta Norte es una marca registrada por Compañía Pisquera de Chile S.A. en las clases 32 y 33.

V. Radar Asesores Limitada ha invertido a la fecha en servicios de diseño grafico de logotipo y sitio web asociado al dominio, el cual se encuentra disponible en línea.

VI. Hacemos referencia al caso del conflicto por asignación de nombre de dominio para nutraceutical.cl del 1º de abril de 2006, en donde el primer solicitante consigue la asignación del nombre de dominio, siendo que el segundo solicitante poseía la marca registrada, considerándose que este no estaba infringiendo normas sobre abuso de publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, o derechos válidamente adquiridos.

12. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

I. Compañía Pisquera de Chile S.A. (CPCh) nace en marzo de 2005 de la asociación entre CCU y Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Limitada (Control).
La Compañía combina la fortaleza y conocimiento de RUTA NORTE en el negocio de este destilado, fortalece la tradicional forma de producir uva a través de la Cooperativa y se potencia con la capacidad de distribución y construcción de marcas de CCU.

II. Compañía Pisquera de Chile S.A. (CPCh) es uno de los principales actores en la industria de piscos, ofreciendo un variado portafolio de marcas compuesto en el mercado de piscos por Mistral, Campanario, La Serena, Control C, Tres Erres y Horcón Quemado. En el mercado de cócteles por Campanario Sour y Ruta Cocktail. En el mercado de los blends por Mistral Ice. En el mercado del ron con Sierra Morena y Cabo Viejo. Y en licores participa con la marca Fehrenberg. CPCh está presente en las categorías de Vodka, Whisky y licores a través de la distribución de las marcas del grupo francés Pernod Ricard.

III. Entre las instalaciones de CPCh, se encuentran la planta productiva de la ciudad de Ovalle y la Destilería Pisco Mistral, ubicada en la localidad de Pisco Elqui. Esta última, se ha posicionado como un destino obligado para todas las personas que visitan el Valle del Elqui cada año.

IV. Pisco Ruta Norte, es uno de los destilados más conocidos y tradicionales. Su singular elaboración sigue guardando el riguroso proceso de elaboración de las destilerías europeas del siglo XIX y XX y se conserva como un valioso secreto que sigue deleitando el paladar de quienes saben apreciar la calidad de un pisco artesanal inigualable.

V. Por este mismo hecho es que mi representada se ha preocupado de proteger su imagen comercial y a registrado RUTA NORTE como marca comercial. Asimismo, ha registrado el nombre de dominio RUTANORTE.CL.
Como UD. puede apreciar la marca comercial RUTA NORTE y el nombre de dominio en disputa son idénticos, puesto que solamente por agregar repetidamente la letra L, no lo hace tener un carácter distintivo, por lo que la confusión será evidente en el comercio entre mi parte y el primer solicitante – en caso de serle asignado el nombre de dominio - que acceda al página web o que reciba correos electrónicos u otros servicios electrónicos cuyo origen sea el nombre de dominio RUTANORTE.CL

VI. Además no parece justo permitir que un tercero, que no tiene relación alguna con COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A y que en nada ha contribuido al prestigio de sus marcas RUTA NORTE capitalice el prestigio construido, tras años de campañas de marketing.
En este sentido, estimamos que el hecho que
1.- La identidad de las expresiones
2.- El hecho de que solo mi mandante tenga registrada y protegida su marca.
Se constituyen en un antecedente suficiente para que el dominio en cuestión sea asignado a mi mandante.

VII. De esta manera de otorgarse al primer solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues la familia de marcas famosas de RUTA NORTE de mi representada llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de mi cliente, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero. Solicita Tener por presentada dentro de plazo la presente solicitud de asignación de nombre de dominio, someterla a tramitación y, en definitiva, resolver que el nombre de dominio en cuestión RUTANORTE.CL, sea asignado a mi representada COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A, con costas.

13. Que por la parte del Segundo Solicitante, se tienen por acompañados los siguientes documentos:

1.- Copia simple de los documentos que dan cuenta de la personería para actuar en autos y de la calidad de abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

2.- Listado de marcar comerciales que contienen la marca RUTA NORTE.

MARCA	TIPO DE COBERTURA	CLASES / REGION
RUTA NORTE	Denominativa Productos	32 y 33
RUTA NORTE	Mixta Productos	33
RUTA NORTE FROZEN	Denominativa Productos	33
RUTA NORTE PISCO CHILENO	Denominativa Productos	33
RUTA NORTE, DOBLE FILTRADO	Frase de Propaganda Productos	33
RUTA NORTE, ERA SOLO CUESTION DE TIEMPO	Frase de Propaganda Productos	33
RUTA NORTE, POR FIN ES VIERNES	Frase de Propaganda Productos	33
ME BUSCO, RUTA NORTE	Frase de Propaganda Productos	33

CONSIDERANDO:

1. Que la Reglamentación de NIC Chile, en su artículo 14, señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cuál de las partes posee

un mejor derecho sobre el dominio solicitado rutanorte.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2. Que es un hecho que el Segundo Solicitante tiene registrada la marca RUTA NORTE en las clases 32 y 33, y además es titular de otras marcas que contien la expresión RUTA NORTE.

3. Que es un hecho que la marca registrada por el Segundo Solicitante y el nombre de dominio en disputa son idénticos, lo cual traería confusión en los consumidores.

4. Que es un hecho que el Segundo Solicitante es una institución cuya existencia es de larga data y que goza de reconocimiento en el público consumidor en todo el país.

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio rutanorte.cl al Segundo Solicitante Compañía Pisquera de Chile S.A. Rep. por Silva & Cía. (COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A)

Sobre solicitud a Condena en Costas no ha lugar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.
Envíese además e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Isabel Paiva Hantke, Rut: 7.287.246-0 y doña Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ISABEL PAIVA HANTKE
RUT: 7.287.246-0

TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 16.278.653-9