Mat.: **Sentencia definitiva sandaniele.cl.**
Partes: **Inversiones San Daniele Ltda. Consorcio del Prosciutto di San Daniele.**
Arbitro: **Alejandra Moya Bruzzone**

En Santiago de Chile, a veintisiete de octubre de dos mil cinco, en el conflicto por la inscripción del nombre de dominio **sandaniele.cl,** suscitado entre **Inversiones San Daniele Ltda.** y **Consorcio del Prosciutto di San Daniele**, ya individualizados en autos, se resuelve:

VISTOS:

Uno.- Que con fecha tres de marzo del año dos mil cuatro se recibió de NIC Chile el Oficio N°03514, por el que doña Margarita Valdés Co rtés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como Árbitro del presente conflicto por inscripción del nombre de dominio.

Dos.- Que por resolución de fecha dieciséis de marzo del año dos mil cuatro se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día viernes veintiséis de marzo del año dos mil cuatro, notificándose a las partes por carta certificada, tal y como consta a fojas 4 y 5.

Tres.- Que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia del primer solicitante, la empresa agrícola **Inversiones San Daniele Ltda.**, representada por Mirko Riquelme Price, tal y como consta a fojas 6 y 7. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, atendida la ausencia de la segunda solicitante del nombre de dominio en disputa, se fijó el procedimiento arbitral, notificándose de éste a las partes.

Cuatro.- Que a fojas 32, comparece por la segunda solicitante doña María Paulina Bardón Calvo, en representación de **Consorcio del Prosciutto di San Daniele**, formulando descargos y peticiones que indica, solicitando la asignación del dominio en disputa para sí, fundándose en los antecedentes de hecho y de derecho que se precisan a continuación.

Señala en primer término, que su representada es un consorcio italiano que reúne a los productores de jamón serrano de la región italiana de San Daniele, entidades que a través de su marca colectiva, San Daniele, distribuyen sus productos a nivel mundial. Agrega que la expresión en disputa corresponde a lo que en doctrina se denomina indicación geográfica o denominación de origen, cuya finalidad es proteger al consumidor y al productor, evitando la imitación de productos o competencia desleal de otros productores, así que el nombre de dominio en disputa se corresponde con la expresión que identifica al jamón serrano producido en la localidad de San Daniele.

Enseguida, prosigue esta parte, se opone a la solicitud del primer solicitante por estimar que ella vulnera sus derechos exclusivos sobre dicha expresión, teniendo especialmente

en cuenta que tal solicitante detenta una razón social indicativa de su giro agrícola, idéntico al de su representada. De tal suerte, estima, no es posible tolerar una página web bajo el dominio .cl con la utilización de la indicación geográfica y marca comercial San Daniele, la cual posee protección legal en todo el mundo y es conocida en el ámbito agrícola y gastronómico como fuente de jamones serrano de altísima calidad.

Para reforzar su línea argumental, esta parte agrega que el primer solicitante además de vulnerar sus derechos de propiedad industrial, podría provocar confusión entre los consumidores, afectando la transparencia del mercado y configurando una hipótesis de competencia desleal.

En cuanto a las alegaciones de derecho, recurre al artículo 14 del Reglamento, el cual transcribe, y que, en su opinión, asienta los requisitos específicos para que una solicitud de nombre de dominio sea válida.

Por otra parte, señala que su representada es titular de la marca San Daniele desde octubre de 1988, sin perjuicio de que la indicación geográfica data de tiempos inmemoriales, por lo que debe de estimarse que en este caso existen efectivamente derechos válidamente adquiridos por su representada respecto de la expresión San Daniele, lo que configura una infracción a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento.

Continua la parte manifestando que, sobre el punto, es necesario tener presente que la argumentación del primer solicitante en orden a no ser productor de jamón serrano no resta validez a su línea argumental, por cuanto nadie puede asegurar que éste no se dedicará en el futuro a dicha actividad, como tampoco que el nombre de dominio no sea transferido a un tercero, más aún de considerarse que es idéntico a una marca comercial valiosa.

Sostiene la parte que, si bien no duda de la buena fe del primer solicitante, es evidente que el hecho que la especialidad marcaria no puede aplicarse a los nombres de dominio juega a favor de los titulares de marcas comerciales que han creado, ideado o posicionado una determinada expresión en el mercado, en cuanto a que debe entenderse que sus derechos de propiedad industrial exceden los límites de la clasificación marcaria, pasando a ser objeto de protección jurídica más allá de tal ámbito, posición que, afirma la parte, corresponde a su representada.

Finalmente, el hecho de que la razón social del primer solicitante contenga el nombre de dominio en disputa no lo habilita para emplear tal expresión como marca comercial, ni le asegura exclusividad, ni derecho alguno sobre la misma.

Como medios de PRUEBA de sus alegaciones, esta parte acompaña los siguientes documentos:

1. Impresiones de la página web del Departamento de Propiedad Industrial de las marcas SAN DANIELE en Chile, con su respectiva renovación.
2. Impresión de la página oficial del Consorcio que representa, en la cual se da cuenta de la historia y actividades del mismo, de fojas 11 a 22, inclusive.
3. Artículos de prensa gastronómica en que consta la expresión San Daniele, a fojas 23 y siguientes.

Cinco.- Que a fojas 78 comparece don Pedro Buttazzoni Alvarez, abogado, en representación de **Inversiones San Daniele Ltda.**, ya individualizada en autos, quien presenta alegación de mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, solicitando la asignación del mismo y la condenación en costas de la contraria, sobre la base de las consideraciones de hecho y derecho que pasa a expresar.

Sostiene que no es suficiente para revocar un nombre de dominio válidamente inscrito el hecho de que el reclamante tenga inscrita la marca comercial en una clase diferente al giro del primer solicitante, posición que, en su opinión, es respaldada por la doctrina. Al efecto, transcribe información consignada en la página de preguntas frecuentes del sitio de NIC Chile, en particular la pregunta sobre si un nombre de dominio es lo mismo que una marca registrada. Lo propio hace con referencias a los artículos 20 a 22 del Reglamento en lo relativo a las causales de revocación de un nombre de dominio; y al respecto sostiene que para que una inscripción sea estimada abusiva, deben concurrir copulativamente los requisitos consignados en tales normas y, en el caso de autos, solamente tiene lugar uno de ellos, aquél que exige que un nombre de dominio sea idéntico a una marca comercial.

Continúa esta parte sosteniendo que el hecho de ser el reclamante titular de marca comercial no basta para obtener la revocación del primer solicitante, sino que deben concurrir además los otros dos requisitos.

En cuanto a los derechos e intereses legítimos de su representada sobre la expresión San Daniele, señala que se trata de una sociedad de giro agrícola constituida conforme a la ley en marzo de 1979, siendo una conocida empresa agrícola y frutícola de la provincia de Talagante, ejerciendo además actividades de ganadería industrial, empresa de reconocida trayectoria y notoriedad en el país, líder en su rubro. Por el contrario, sostiene, el segundo solicitante, si bien es conocido en el exterior, no realiza operaciones significativas en Chile.

En relación a los hechos que acreditarían la mala fe, señala que la inscripción del nombre de dominio sólo obedece a la necesidad de presencia comercial en Chile, a través de la inscripción de su nombre comercial en la Red. En cuanto a la exigencia de que la inscripción tenga por objeto impedir al titular de marca reflejar ésta en el nombre de dominio, señala que tal situación es inconducente, toda vez que su representada actúa y produce en Chile, no así la contraria. Lo propio sostiene esta parte en cuanto a la exigencia de que la inscripción no perturbe o afecte los negocios de la competencia, sostiene que tal situación es también inconducente, toda vez que ambas partes explotan giros totalmente diferentes, y la reclamante no posee en Chile inversiones en el sector fruta y vacuno. Y, finalmente, en cuanto a la exigencia de que se genere confusión con la marca del reclamante, la parte del primer solicitante reitera la línea argumental precedentemente indicada.

Respecto de los hechos que sirven para establecer la buena fe, según el Reglamento, prosigue esta primera solicitante, su representada hace actualmente uso del nombre de dominio con la intención auténtica de ofrecer bienes y servicios. Asimismo, destaca el hecho de ser su representada comúnmente conocida por el nombre en disputa, por su mayor trayectoria e inversiones en el país que la reclamante.

Colaciona esta parte la concurrencia del principio “First File, First Served” (sic), ya que ante solicitantes con igual derecho debe adjudicarse el nombre al primer solicitante, en el caso de autos su representada.

Enseguida, la parte cita jurisprudencia correspondiente a los arbitrajes recaídos en los nombres de dominio bossini.cl, este.cl, y rossignol.cl.

Como medios de PRUEBA de sus alegaciones, esta parte acompaña los siguientes documentos:

1. Certificado de vigencia de la sociedad, fojas 44.
2. Fotocopia del RUT de la empresa, a fojas 43.
3. Contrato de suscripción a Revista Técnica del Trabajo y Previsión Social, a fojas 51.
4. Copia de declaración y pago de cotizaciones previsionales, de fojas 50.
5. Guía de despacho emitida por Microcare Ltda., fojas 49.
6. Copia de carta emitida por Cruz Blanca, fojas 48.
7. Copia de liquidación de pago emitida por Banco BHIF, fojas 47
8. Copia de análisis de compra emitido por David del Curto, fojas 46
9. Copias de declaraciones juradas para timbraje de documentos emitida por el SII, fojas 45 y 52.
10. Original de factura N°2933, fojas 41.
11. Papelería de la empresa con su logo correspondiente, fojas 40.

Seis.- Que a fojas 86 se confiere a las partes traslado de las alegaciones de su contraria.

Siete.- Que a fojas 87 el segundo solicitante evacua traslado respecto de las alegaciones formuladas por la contraria. Al respecto, esta parte reitera los argumentos ya consignados en autos, haciendo presente además que en su opinión, no son aplicables los artículos del Reglamento citados por el primer solicitante, toda vez que el presente juicio no constituye un juicio de revocación, sino que de asignación de nombre de dominio.

Ocho.- Que a fojas 91 el primer solicitante evacua traslado respecto de las alegaciones de mejor derecho de la contraria y objeta documentos.

Nueve.- Que a fojas 97 se declaró vencido el término para evacuar contra argumentaciones y objeciones a la documental rendida en autos, quedando los autos a disposición de las partes para formular observaciones a la prueba rendida.

Diez.- Que a fojas 98 y siguientes la segunda solicitante adjunta nuevos elementos de convicción, a saber:

1. Expediente y certificado relativo a la renovación de la marca San Daniele en Italia, fojas 102 y siguientes.
2. Expediente y certificado relativos a la inscripción de la marca Prosciutto di San Daniele y/o San Daniele en Dinamarca, Noruega, Chile, OMPI, Suecia, Grecia, Argentina, Venezuela, Reino Unido, El Líbano, Estados Unidos, Brasil y Colombia, todos rolantes de fojas 106 a 220, inclusive, así como expedientes relativos a la declaración de denominación de origen de la zona San Daniele en Brasil, Colombia y la OMPI.
3. Copia de la Enciclopedia Italiana en lo relativo a la provincia de San Daniele en Italia, rolante de fojas 222 a 225.
4. Copia del Diccionario de la Lengua Italiana que corre de fojas 227 a 230.

5. Abundante documentación de prensa escrita y literatura gastronómica internacional asociada a la marca San Daniele, la que corre de fojas 232 a 546, inclusive.

Once.- Que a fojas 547 se agregaron documentos presentados por el segundo solicitante, los que son objetados por la contraria en la presentación que rola a fojas 548 y siguientes.

Doce.- Que a fojas 551 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

EN RELACIÓN CON LA OBJECIÓN DE DOCUMENTOS:

Primero: Que el primer solicitante formula objeción respecto de los documentos acompañados por la contraria de fojas 9 a 31 y que se encuentren en lengua extranjera, en atención a no haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 347 del Código de Procedimiento Civil, y los rolantes de fojas 102 a 546 por no haberse acompañado oportunamente.

Segundo: Que esta sentenciadora deberá desestimar la objeción formulada por el primer solicitante, ya que ellas no se fundan en razones que menoscaben la fidelidad probatoria de los antecedentes allegados a los autos, sin perjuicio del valor probatorio que se les confiera en definitiva.

EN RELACIÓN CON LA CUESTIÓN PRINCIPAL:

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento de funcionamiento de NIC Chile (“el Reglamento”),

Tercero: Que si bien algunos de los elementos documentales de convicción agregados por ambas partes fueron objetados, tales objeciones fueron desestimadas, lo cual conduce a tenerles por reconocidos para los efectos probatorios en esta causa.

Cuarto: Que la controversia de autos radica en establecer si la segunda solicitante tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, esto es, "sandaniele", al punto que permita romper el principio "*first come first served*" que, como actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico *prior in tempore prior in iure* inspira la solución de conflictos por asignación de nombres de dominio en Internet.

Quinto: Que el principio *first come first served* rige la solución de los conflictos de nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es, que ambas tengan interés legítimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.

Sexto: Que en este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme a su real saber y entender, definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

Séptimo: Que el mejor derecho del primer solicitante se hace residir en la circunstancia de ser su nombre o razón social "Inversiones San Daniele Ltda." que, en lo sustancial, incluye la expresión "sandaniele"; en tanto que el mejor derecho del segundo solicitante se asienta en la titularidad de derechos de propiedad intelectual, marcarios y/o de indicación geográfica, como "Prosciutto di San Daniele" y/o "San Daniele".

Octavo: Que, por lo que se refiere a la línea argumental del segundo solicitante, es necesario tener presente que los nombres de dominio, no obstante su rol distintivo, no constituyen propiamente signos distintivos respecto de los cuales se detente un derecho real, tal como acontece con los registros marcarios. Más aún, la doctrina nacional se encuentra conteste en que los nombres de dominio confieren un derecho personal a su titular respecto de NIC Chile, derecho que consiste precisamente en establecer una relación directa entre una determinada secuencia de caracteres alfanúmericos y un número IP determinado.

Noveno: Que abonan la conclusión anterior el carácter territorial de las marcas y la circunstancia de contemplarse diversas materias en el clasificador marcario, lo que permite la subsistencia de una misma denominación marcaria para diversos bienes y servicios, e inclusive para una misma categoría de bienes y servicios, con tal de referirse a territorios diversos; tal circunstancia es ajena a los nombres de dominio, ya que no es posible asociar recursos diversos bajo un mismo ccTLD.

Décimo: Por lo demás, sostener un derecho real –que no concurre en la especie– debe prevalecer en la asignación de un nombre de dominio en disputa, cuando quien hace las veces de primer solicitante no dispone de uno al efecto, importaría privar a determinadas personas de servirse de nombres de dominio que trasuntan ejercicio de otros derechos, tales como la libertad de expresión e información, el derecho a la identidad en relación con la denominación de personas jurídicas públicas o privadas y aún simples agrupaciones de hecho.

Décimo Primero: En este orden de consideraciones, la denominación del primer solicitante, Inversiones San Daniele Ltda., según se acredita con los elementos de convicción acompañados en autos, arranca de la constitución del mismo como Agrícola San Daniele Ltda. el año 1979. En ambos casos se constata que la razón social incluye como elemento esencial las expresiones "San Daniele", al punto que de ser privado de ellas no se reconocería su identidad en Internet.

Décimo Segundo: Que el segundo solicitante alega que el empleo del nombre de dominio por el primer solicitante conduce a la dilución de su marca y a la eventual afectación del mercado, al inducir a confusión a quienes concurren en él, sin justificar ni acreditar como el giro y actividades de la contraria hacen tal.

Décimo Tercero: Que, en este sentido, cabe mencionar que, al realizar este árbitro una búsqueda de las expresiones “san daniele” y “sandaniele” en Google.com, han aparecido más de 1.910.00 páginas web relacionadas con dicho término. A mayor abundamiento, cabe señalar que el segundo solicitante no ha acreditado –ni esta sentenciadora ha podido encontrar indicio alguno en ese sentido— el registro de la expresión “sandaniele” en ninguno de los dominios de nivel superior (top level domains) como www.sandaniele.com, www.sandaniele.net u otros, ni, en particular, en el dominio correspondiente al código de país (country code top level domain) acorde con la denominación de origen alegada, esto es, www.sandaniele.it. Es así como la página web en la que parece alojado su sitio de acuerdo a la prueba adjuntada es www.prosciuttosandaniele.it, la que según los registros de www.nic.it. fue registrada en el año 2002.

Décimo Cuarto: Que en relación a la alegación del segundo solicitante respecto a la existencia de derechos anteriores, en razón a que la denominación geográfica San Daniele en Italia data desde tiempos inmemoriales, debe considerarse que, si bien dicho hecho puede ser cierto, no se ha establecido el por qué la existencia de una denominación de origen de esas características otorga un mejor derecho a esta parte, no configurándose por tanto la infracción al artículo 14 del Reglamento alegada por ésta.

Décimo Quinto: Que el empleo dado al nombre de dominio en disputa por la primera solicitante, contrariamente a lo sostenido por la segunda solicitante, sirve a los fines propios del giro de su contraria, sin que esta sentenciadora aprecie cómo ellos puedan inducir a confusión en el mercado, en relación con los bienes o servicios ofertados por el segundo solicitante.

Por estas consideraciones, SE RESUELVE:

a) Que se rechaza las objeciones de documentos formulada por el primer solicitante;

b) Que se asigna el nombre de dominio "**sandaniele.cl**" al primer solicitante, Inversiones San Daniele Ltda.

c) Que no se condena en costas, por no haber sido la segunda solicitante completamente vencida, y disponer de motivos plausibles para litigar.

Alejandra Moya Bruzzone
Árbitro Arbitrador

María Soledad Martínez Tagle
CI Nº 8.348.608-2
Testigo de Actuación

Paula Jervis Ortiz
CI Nº 8.542.625-7
Testigo de Actuación