Rol No. 71 - 2012 Juicio arbitral cafegourmet.cl LUIS FELIPE MENESES FAUNDEZ vs. GOOD FOOD S.A.

# SENTENCIA DEFINITIVA ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO CAFEGOURMET.CL

Santiago, 1ro. de Abril de 2013.

## **VISTOS:**

Con fecha 14 de Agosto de 2012, don LUIS FELIPE MENESES FAUNDEZ, domiciliado para estos efectos en calle Julio Prado 1925, comuna de Ñuñoa, ciudad de Santiago, en adelante el "primer solicitante", inscribió para sí el nombre de dominio <u>cafegourmet.cl.</u> Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 27 de Agosto de 2012, GOOD FOOD S.A., en adelante el "segundo solicitante", con domicilio para estos efectos en Hendaya 60,4to..Pio, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, solicitó para sí la inscripción del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 17314 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio meiuc.cl, aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 17 de Dic. de 2012, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia, la cual fue celebrada con fecha 7 de Enero de 2013, concurriendo al efecto doña María de los Ángeles Villanueva Lagos, abogado, con poder delegado de don Gonzalo Sánchez Serrano, abogado, por el segundo solicitante; en rebeldía del primero, y el árbitro que conoce de este conflicto.

Al no producirse conciliación, el Tribunal fijó en la misma audiencia las bases del procedimiento mediante un Acta, la cual fue notificada de manera personal a la parte asistente, por correo electrónico a la rebelde y firmada por los presentes.

Conforme a lo expresado en el Acta, y según rola a fojas 12 del expediente, don Gonzalo Sánchez Serrano, abogado, en representación de GOOD FOOD S.A. interpone demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, en la cual expone sus argumentos y probanzas para obtener en definitiva le sea asignado el nombre de dominio. En síntesis, expone:

- 1. Que su mandante GOOD FOOD S A. es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional como internacional, cuya historia de Gourmet comienza en 1958, cuando se envasó el primer extracto de vainilla con esa marca. Desde entonces, no ha cesado la innovación que ha llevado a que hoy Gourmet cuente con más de 200 productos en el mercado chileno. Señala además, que desde 1958 su representada GOOD FOOD, es la creadora, usuaria y quien ha posicionado en Chile el signo GOURMET, siendo un hecho "público y notorio".
- 2. Como antecedentes de derecho, y luego de describir la importancia de los nombres de dominio y su función, señala como criterios aplicables al conflicto entre otros, la *Titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio*, el *Legítimo interés sobre el nombre en*

disputa, Notoriedad del signo pedido, Identidad y Uso efectivo en internet, los principios contenidos en el Convenio de París, como asimismo lo dispuesto por ICANN, OMPI y en último término, la Reglamentación de Nic Chile al respecto. Por todo lo anterior, solicita resolver asignando el nombre de dominio <u>cafegourmet.cl</u> a su favor, con expresa condena en costas del demandado.

- 3. Que el nombre de dominio solicitado CAFEGOURMET.CL, contiene en forma principal la marca registrada por parte de su representada, no siendo distintivo anteponer la expresión "CAFE" a la marca; de esta forma pasa a ser descriptivo del rubro para el cual está protegida la marca comercial gourmet. En otro orden, el primer solicitante no tiene marcas registradas o alguna razón social que pueda justificar un mejor derecho.
- 4. Que, en definitiva, lo anterior se traduce en un importante atentado a la "identidad comercial", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica. Finalmente, indica que la marca notoria y conocida, GOURMET, está incluida en el dominio de autos solicitado.
- 5. Por último, que se debe tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria.
- 6. En un otrosí de su presentación, acompaña los siguientes documentos con citación, no siendo objetados por la contraria:
  - a.- Lista de marcas que incluyen el concepto GOURMET
- b.- Certificado emitido por el NIC Chile el cual da cuenta de la titularidad del nombre de dominio gourmet.cl a nombre de su representada.
  - c.- Impresión de la página web de la empresa.

El primer solicitante y demandado de autos no asistió a la audiencia antes mencionada ni tampoco se apersonó en juicio durante el transcurso de éste. Ante dicha situación, considerada de rebeldía y el vencimiento de los plazos estipulados para su comparecencia, el Tribunal con fecha 25 de Marzo de 2013, cita a las partes a oír sentencia.

## **CONSIDERANDO:**

#### **PRIMERO:**

Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la solicitud de asignación definitiva del nombre de dominio <u>cafegourmet.cl</u>, intentada por la segunda solicitante en contra de la primera, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción del nombre de dominio, como se desprende del acápite segundo del artículo 6 del Reglamento de Nic Chile.

# SEGUNDO:

Que, según dispone dicho Reglamento en su artículo 14, "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros".

#### **TERCERO:**

Que en primer lugar, este Tribunal debe examinar si las solicitudes iniciadas por ambas partes cumplen con los requisitos de exigibilidad a la luz de la norma anteriormente señalada. Es así como, en primer término, se analizará si las inscripciones han contrariado las "normas vigentes sobre abusos de publicidad". En el particular se hace presente que la actual normativa vigente es la Ley No. 19.733, sobre Libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, norma que derogó la anterior Ley No. 16.643, que versaba sobre Abusos de Publicidad, por lo cual es a ella a la cual debemos atenernos.

#### **CUARTO:**

Que bajo el alero de la normativa señalada, nos encontramos con que ella va dirigida a regular el ejercicio del periodismo y normas relativas a los medios de comunicación social, para lo cual encontramos diversas sanciones que remiten a tipos penales, y sólo entendiendo a una página web (con su correspondiente nombre de dominio) como un medio de comunicación social, podemos atenernos a sus normas. Sin embargo, cabe hacer presente que la mayoría de las sanciones se remiten a informaciones vertidas mediante un medio de comunicación social, cuestión que por analogía nos remite al contenido de una página web, lo que escapa del objeto de la litis, que es determinar cuál de las dos solicitudes de inscripción del nombre de dominio tiene un mejor derecho, y será finalmente admitida por el organismo administrador. Dicho lo anterior, tan sólo cabría la aplicación por analogía de lo establecido en el artículo 29 de la ley in comento, la cual establece la procedencia de los delitos de injuria y calumnia. Del análisis de los argumentos vertidos por el demandante, así como de la sola inscripción del primer solicitante, no se advierte que alguno de ellos haya infringido dichas normas, por lo cual no es posible configurar en la especie una vulneración a las normas sobre abusos de publicidad, tal como lo requiere el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile.

## **QUINTO:**

Que como segunda cuestión, debemos revisar si se han infringido "los principios de la competencia leal y de la ética mercantil". En el particular cabe mencionar que precisamente por tratarse de principios generales del derecho, sólo cabe remitirse a la normativa que regula la materia. Es así como encontramos normas en la Ley No. 29.169, que Regula la competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, entre otras. Así entonces, el Tribunal en la especie no ve configurada ningún supuesto que permita entender infringidos los principios anteriormente señalados, toda vez que de la mera actividad de inscribir un nombre de dominio, no podemos entender que el primer solicitante se encuentre en situación de infringir los principios de la competencia leal y ética mercantil, como tampoco podemos pretender que ese mero hecho permita que su actitud sea tenida por realizada de mala fe, tal como lo ha señalado este Tribunal arbitral en reiteradas oportunidades. Entonces, y al no existir antecedentes que permitan demostrar con meridiana claridad la actividad económica del demandado, mal podemos presumir que dicha actividad - que ignoramos - pueda constituir un atentado a los principios según lo que exige el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile. Cabe hacer presente que tampoco se advierte de la conducta, actividad ni dichos del demandante que esto haya sucedido.

#### SEXTO:

En último término, y con ocasión de dilucidar estos requisitos de exigibilidad en relación a la solicitud de inscripción del nombre de dominio, debemos revisar si se han vulnerado "derechos válidamente adquiridos por terceros". En el particular, el segundo solicitante, GOOD FOOD S.A., señala ser una empresa del rubro alimenticio, que existe desde 1958, cuando envasó el primer extracto de vainilla, con dicha denominación y que hoy ya tiene más de 200 productos en el mercado chileno, que portan dicha denominación; que es

esta empresa la que ha posicionado el nombre, luego de años de trabajo y que la ha hecho famosa y notoria.

Que en cambio, el primer solicitante no se ha apersonado en juicio, motivo por el cual se desconoce en la práctica cuáles serían sus derechos respecto al nombre de dominio en disputa, encontrándose amparado tan sólo por la circunstancia de ser el *primer solicitante* y asistirle el principio "first come, first served", el cual se aplicaría tan sólo en aquella situación en la cual ninguno de los solicitantes pudiese demostrar un mejor derecho en torno al nombre de dominio que la contraria, cuestión que en la especie no sucede.

## SÉPTIMO:

Que, en el particular, este Tribunal entiende que el segundo solicitante tiene derechos válidamente adquiridos sobre la denominación "GOURMET" la cual sin embargo no es privativa de éste, puesto que la sola inclusión de dicha palabra en una denominación de fantasía, como es el caso del signo "cafegourmet", elemento central del nombre de dominio, no permite por sí misma indicar que se trata de una expresión que hace a su vez alusión a la empresa Good Food S.A., sino que cabe un margen de duda razonable al tener en consideración que podríamos estar ante una expresión completamente novedosa. Entonces, y ante el simple análisis de dicha expresión, no puede este Tribunal formarse convicción absoluta respecto a los dichos del segundo solicitante, en relación a que la inclusión de la palabra "gourmet" en los términos que realiza el nombre de dominio pedido, efectivamente vulnera sus derechos válidamente adquiridos, sin perjuicio de la protección que merece dicha expresión al alero principalmente del derecho de marcas.

#### **OCTAVO:**

Que sin perjuicio de lo dicho anteriormente, la expresión GOURMET presenta caracteres de fama y notoriedad que podrían configurar cierto margen de confusión y error ante el público consumidor, el cual podría creer encontrarse legítimamente frente a productos o servicios ofrecidos por el segundo solicitante, dado la fama y notoriedad de dicha expresión antes indicada, toda vez considerando que el primer solicitante no ha aportado ningún antecedente válido que permita entender su mejor derecho en torno a la denominación antedicha. Así, el segundo solicitante acompañó un reporte de marcas comerciales, donde constan las marcas que incluyen la palabra "gourmet", entre otras, Academia Gourmet, mixta, clase 41, Reg.878.940; Bon gourmet, mixta, clases 29 y 30, Reg. 654.565; Gourmet, clases 43, 32, 30, 29, 33, denominativas, y del nombre de dominio inscrito *gourmet.cl*, antecedentes que permiten formar convicción a este Tribunal de la eventual confusión al público consumidor y de la dilución marcaria para la segunda solicitante.

# NOVENO:

Que ante este Tribunal -como ya se ha señalado- no se ha apersonado el primer solicitante para hacer valer su mejor derecho frente al dominio solicitado y disputado en este procedimiento arbitral, motivo por el cual se encuentra en situación de rebeldía, según lo disponen las bases de este procedimiento arbitral. Entonces, el Tribunal tan sólo tiene como argumento a favor del primer solicitante, el principio denominado "first come, first served", ampliamente discutido en doctrina. Una de las condiciones de aplicabilidad de dicho principio requiere que ambos solicitantes se encuentren en análogas condiciones o derechos respecto al nombre de dominio en disputa, frente a lo cual su procedencia o utilización es de última ratio, cuestión que no sucede en la especie puesto que el segundo solicitante ha logrado demostrar poseer derechos válidamente adquiridos en torno al elemento central de la denominación disputada con lo cual se pierde dicha condición de aplicabilidad aludida, como veremos más adelante.

## **DÉCIMO:**

Que al no tener a la vista otros argumentos, este Tribunal estima que es el demandante quien ha demostrado poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, basada -entre otros- en las marcas comerciales y nombres de dominio presentados, los cuales dan cuenta

asimismo de la utilización que efectivamente se le da a la denominación GOURMET tanto en el ámbito marcario como en el de nombres de dominio, elementos que han resultado determinantes al momento de decidir el presente conflicto. Es así como entonces, este Tribunal estima que no es procedente la aplicación del principio del primer solicitante antes mencionado, toda vez que dicho principio opera en situaciones de última ratio, es decir cuando no existen otros antecedentes sobre las cuales fundar la decisión, lo cual no ha sucedido en la especie según se explicó.

## **DÉCIMO PRIMERO:**

Que se hace presente a las partes que para arribar a la conclusión antedicha se ha utilizado principalmente, más no de manera absoluta, el criterio marcario ya desarrollado, sino que haciendo una aplicación extensiva no sólo de lo dispuesto en el artículo 14 y demás normas del Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al efecto; sino que se ha hecho un análisis atendiendo -entre otros- a criterios de justicia y equidad, necesarios para poder llegar a la conclusión antes mencionada y por ende concluir que la asignación definitiva del nombre de dominio intentado a la segunda solicitante no vulnera derechos de ninguna especie. Lo dicho precedentemente sin embargo, deja a salvo los demás derechos que el primer solicitante pueda detentar y hacer valer en las oportunidades que estime pertinentes.

## **DÉCIMO SEGUNDO:**

Que, refiriéndose a la condena en costas solicitada por el demandante, cabe a su respecto mencionar el Artículo 8 inciso final del Anexo 1 del Reglamento de Nic Chile, que establece el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Este, luego de señalar entre otros que en casos de conflictos de inscripción como éste, el primer solicitante se ve eximido del pago de costas, señala expresamente que: "Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar." Entonces, es facultad del juez árbitro determinar la procedencia o no del pago de las costas a la luz de los antecedentes vertidos. Dicho lo anterior, este Tribunal estima que el segundo solicitante se ha limitado señalar cuáles son sus argumentos de mejor derecho respecto al nombre de dominio en disputa, pero y teniendo en consideración lo expuesto anteriormente, no se ha logrado demostrar fehacientemente que dicha conducta por sí misma sea constitutiva de mala fe, o bien que el primer solicitante no haya tenido motivo plausible para litigar. Tampoco podemos entender que sea evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa ya que de los antecedentes expresados no se permite concluir aquello, a nuestro entender.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

# **SE RESUELVE:**

- **1.-** Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio cafegourmet.cl presentada por el primer solicitante, LUIS FELIPE MENESES FAUNDEZ.
- **2.- Acoger** la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **cafegourmet.cl** al segundo solicitante, esto es, **GOOD FOOD S.A.**
- 3.- Que no se condena en costas a la vencida.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat Abogado Juez Árbitro Nic Chile.

En Santiago de Chile, con fecha 1ro. de Abril de 2013, comparecen ante mí como testigos de actuación don TOMMY MARCHANT POZO Rut No. 14.396.781-6 y doña LORETO VEJAR VILLALOBOS, RUT No. 14.044.280-1 quienes dan fe de lo resuelto, y firman en señal de conformidad.