Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **casapueblo.cl** Oficio OF16186

VISTOS:

 Que con fecha 9 de enero de 2012, don ALFONSO MATÍAS BOÑAR ARENAS, solicita la inscripción del nombre de dominio casapueblo.cl. Posteriormente, con fecha 3 de febrero de 2012, don CARLOS PABLO MONTRONE PLA, representado en calidad de contacto administrativo por don MAX FEDERICO VILLASECA MOLINA, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio casapueblo.cl, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraie.

- 2. Que mediante Oficio OF16186, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.
- 3. Que con fecha 27 de abril de 2012, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 11 de mayo de 2012, a las 10:30 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada.
- 4. Que con fecha 11 de mayo de 2012, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asisten, por una parte, doña MARÍA RAQUEL HARBOE DUMAND, quien exhibe poder para representar al Primer Solicitante, don ALFONSO MATÍAS BOÑAR ARENAS y, por la otra, doña ALEXANDRA MARIE HOWARD TURCIOS, quien comparece como agente oficioso del Segundo Solicitante, don CARLOS PABLO MONTRONE PLA y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce, por lo que se fijan las normas de procedimiento, las cuales se notifican a las partes por correo electrónico.
- 5. Que con fecha 16 de mayo de 2012, don BERNARDO SERRANO SPOERER, en representación del Segundo Solicitante, don CARLOS PABLO MONTRONE PLA, cumple lo ordenado, ratificando la comparecencia y actuación de doña ALEXANDRA MARIE HOWARD TURCIOS como agente oficioso en la audiencia de fijación de procedimiento de fecha 11 de mayo de 2012.
- 6. Que con fecha 17 de mayo de 2012, doña ALEXANDRA MARIE HOWARD TURCIOS, en representación del Segundo Solicitante, don CARLOS PABLO MONTRONE PLA, solicita una prórroga de 5 días hábiles para la consignación del saldo de los honorarios arbitrales, indicando que se está en conversaciones con el Primer Solicitante para llegar a un acuerdo.

- 7. Que por resolución de fecha 25 de mayo de 2012, se concede una ampliación de 5 días hábiles para consignar el saldo de los honorarios arbitrales fijados en las normas de procedimiento.
- 8. Que con fecha 28 de mayo de 2012, el Segundo Solicitante, don CARLOS PABLO MONTRONE PLA, consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante resolución de fecha 29 de junio de 2012.
- 9. Que con fecha 1 de junio de 2012, el Primer Solicitante, don ALFONSO MATÍAS BOÑAR ARENAS, presenta demanda de asignación del dominio **casapueblo.cl** argumentando que su mejor derecho radica en la adquisición de una parcela hace algunos años con dirección "Camino Interior 6252, manzana A, sitio 5", en el condominio "El Almendral", Rol de Avalúo Nº 3110- 178, de la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana. Agrega, que como ingeniero civil y socio miembro del Directorio de la empresa SIGA Ingeniería y Consultoría S.A. (www.siga.cl), se diseñó un desarrollo inmobiliario a ubicarse en la referida propiedad, con características ecológicas, al que llamaron "CASAPUEBLO".

El Primer Solicitante indica que el nombre CASAPUEBLO es conocido mundialmente por el proyecto inmobiliario ubicado en Punta Ballena, Uruguay, diseñado por el artista plástico Carlos Páez Vilaró, cuyo nombre radica en que la designación "casa" le queda estrecha, ya que conforma una comunidad. Don ALFONSO MATÍAS BOÑAR ARENAS señala que junto a sus socios, pretende replicar este proyecto, que consiste en viviendas unifamiliares, que en su conjunto conforman una comunidad con una personalidad similar al proyecto de Vilaró.

El Primer Solicitante hace presente que don CARLOS PABLO MONTRONE PLA tiene inscrita la marca "CASA PUEBLO" en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, para productos de las clases 29, 30, 31 y 32 (productos comestibles y bebidas no alcohólicas), y para los servicios de la clase 43 (servicios de gastronomía, restaurantes y alojamiento temporal ,entre otros). Sin embargo, estima que como su proyecto se limita al desarrollo inmobiliario, servicio que se incluye en la clase 36, en particular servicios inmobiliarios referidos a alojamientos permanentes, no debería interferir con los productos y servicios inscritos por el Segundo Solicitante, los cuales se encuentran en clases distintas, pudiendo ambos coexistir pacíficamente. Al respecto, don ALFONSO MATÍAS BOÑAR ARENAS indica que ha solicitado la inscripción de la marca "CASAPUEBLO" en la citada clase 36, solicitud registrada bajo el número 1.009.631.

Por último, el Primer Solicitante agrega que la referida marca comercial "CASA PUEBLO" se diferencia del nombre de dominio materia de autos, en que ella contiene 2 palabras separadas, mientras el nombre de su desarrollo inmobiliario "CASAPUEBLO", contiene una sola palabra, y así solicitó el referido NIC, por lo que no hay identidad de nombre.

Don ALFONSO MATÍAS BOÑAR ARENAS concluye que por los argumentos señalados corresponde que se acepte su solicitud.

10. Que con fecha 4 de junio de 2012, don BERNARDO SERRANO SPOERER, en representación del Segundo Solicitante, don CARLOS PABLO MONTRONE PLA, presenta demanda de asignación del dominio casapueblo.cl, señalando que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado. Sin embargo y, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza.

El Segundo Solicitante señala que el Panel de Árbitros de NIC Chile, en sus diferentes fallos, ha uniformado su jurisprudencia en cuanto a establecer la relación entre los nombres de dominios y marcas comerciales y, por ende, los conflictos por asignación de nombres de dominios deben ser resueltos, entre sus principales criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

Don CARLOS PABLO MONTRONE PLA destaca que la raíz del problema actual es la concesión del nombre de dominio **casapueblo.cl**, disputado por dos partes distintas y que para la resolución del señalado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para su resolución. Sin duda alguna las más importantes son las dadas por las reglas de la *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP), a nivel local, por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC Chile, la Ley Nº 19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991; como también una amplia jurisprudencia de sentencias dictadas por el Panel de Árbitros de NIC Chile.

El Segundo Solicitante argumenta que el fundamento de su mejor derecho sobre la solicitud competitiva pasa por la titularidad de la marca comercial "CASA PUEBLO" según los siguientes registros marcarios, obtenidos en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, a saber:

- "CASA PUEBLO", Registro N° 504.392, que incluye servicios de embalaje, empaquetado y distribución de todo tipo de productos y artículos, para la clase 39, otorgado con fecha 13 de febrero de 1998.
- "CASA PUEBLO", Registro N° 658.181, para establecimiento comercial de venta de toda clase de productos, del 1 al 34, Región Metropolitana, otorgado con fecha 18 de febrero del 2003.

- "CASA PUEBLO", Registro N° 900.229, que incluye carne, pescado, ave y caza; extractos de carne; frutas y legumbre en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lacteos; aceite y grasas comestibles; clase 30: incluye café, te cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedáneos del café; harinas y, preparaciones hechas de cerales, pan, pastelería y confitera, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; clase 31: Incluye productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta; clase 32: Incluye cervezas; aguas minerales y, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumo de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; para la clase 29, otorgado con fecha 20 de octubre del 2010.
- "CASA PUEBLO", Registro N° 907.368, que incluye servicios de gastronomía, suministro a restaurantes y establecimientos con productos alimenticios y bebidas, comidas, refrigerios, servicios de fondas, restaurantes, bares, snack bars, cafeterías cantinas, comedores públicos, servicios de comida rápida, prestación de servicios de catering, suministro de bebidas y, refrigerios, prestación de servicios astronómicos, organización de banquetes; pizzerías; restaurantes, autoservicios, café-restaurantes, asesorías en materias de restauración de alimentos, servicios relacionados con el alojamiento, servicios de pensiones, hoteles, hostales, moteles, reserva de estancias de hotel y apartamentos, suministro, alquiler y reservas de alojamiento turísticos y temporal, pensiones para animales; campings, campamentos de vacaciones, salas, salones y otros espacios no residenciales comprendidos en esta clase; otorgado con fecha 11 de enero del 2011.

Don CARLOS PABLO MONTRONE PLA estima que la propiedad plena que tiene sobre los signos marcarios, le otorgan la exclusividad de su uso, goce y, disposición y, a sazón de esto, lo faculta para apropiarse en forma exclusiva de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar y, le permite oponerse a cualquier tercero (efecto *erga omnes*), por cuanto pueda afectar los derechos marcarios incorporados con anterioridad a su patrimonio. Esta propiedad se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 N° 25 y, por el Código Civil en su artículo 584.

El Segundo Solicitante considera que tiene un mejor derecho sobre la solicitud de nombre de dominio requerido por don ALFONSO MATÍAS BOÑAR ARENAS, por cuanto la expresión **casapueblo.cl** se encuentra contenido íntegramente en sus marcas comerciales y esto, como efecto, le produce al Segundo Solicitante una

dilución marcaria de su signo, cuyo primer registro consta el 13 de febrero de 1998.

El Segundo Solicitante concluye que tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de dominio y, de esta forma, corresponde que éste le sea asignado por cumplir todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber:

- Criterio de la titularidad de marcas comerciales.
- Inserción del nombre de dominio en la marca comercial de don CARLOS PABLO MONTRONE PLA.
- Identidad del signo marcario con respecto al nombre de dominio solicitado por el Primer Solicitante

Por las razones antes dadas, don CARLOS PABLO MONTRONE PLA sostiene que a todas luces es él quien tiene un mejor derecho para la asignación definitiva del nombre de dominio.

- 11. Que con fecha 29 de junio de 2012, se provee la presentación de fecha 16 de mayo de 2012 hecha por don BERNARDO SERRANO SPOERER, en representación del Segundo Solicitante, don CARLOS PABLO MONTRONE PLA. A su vez se provee su escrito de fecha 4 de junio de 2012. También, se provee la presentación del Primer Solicitante, don ALFONSO MATÍAS BONAR ARENAS, dándose traslado recíproco a las partes, lo que se notifica por correo electrónico.
- 12. Que con fecha 6 de agosto de 2012, don BERNARDO SERRANO SPOERER, en representación del Segundo Solicitante, don CARLOS PABLO MONTRONE PLA, presenta escrito indicando que según los antecedentes acompañados al procedimiento arbitral, estima que es él quien tiene un mejor derecho para la asignación definitiva del nombre de dominio, esto en razón a que el signo marcario "CASA PUEBLO" fue concedido por el ex Departamento de Propiedad Industrial, hoy Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el 13 de febrero de 1998 y, éste a su vez, ha sido renovado continuamente. Por ende, el registro requerido ha sido concedido por la autoridad competente con antelación a la solicitud del nombre de dominio casapueblo.cl, y del proyecto inmobiliario que aduce el Primer Solicitante.

El Segundo Solicitante concluye que en consideración a lo expuesto, así como los demás registros marcarios acompañados, le asiste un mejor derecho para que le sea concedido en forma definitiva la asignación del nombre de dominio casapueblo.cl a don CARLOS PABLO MONTRONE PLA.

13. Que con fecha 6 de agosto de 2012, se provee la presentación de igual fecha hecha por don BERNARDO SERRANO SPOERER, en representación del Segundo Solicitante, don CARLOS PABLO MONTRONE PLA, lo que se notifica a las partes por correo electrónico.

14. Que con fecha 16 de agosto de 2012, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

- Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren.
- Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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.
- 3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.
- 4. Que ambas partes litigantes han invocado en este juicio arbitral lo que estimaron son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.
- 5. Que el Primer Solicitante, don ALFONSO MATÍAS BOÑAR ARENAS, indica que adquirió hace algunos años una parcela ubicada en Camino Interior 6252, manzana A, sitio 5, en el condominio El Almendral de la comuna de Huechuraba, lo que acredita mediante copia impresa del resultado de la consulta correspondiente en la sección de antecedentes de bienes raíces de la página del Servicio de Impuestos Internos. Agrega, que como ingeniero civil y socio miembro del Directorio de la empresa SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A., se diseñó un desarrollo inmobiliario a ubicarse en la referida propiedad, con características ecológicas, al que llamaron "CASAPUEBLO".
- 6. Que el Primer Solicitante señala que el nombre CASAPUEBLO es conocido mundialmente por el proyecto inmobiliario ubicado en Punta Ballena, Uruguay, diseñado por el artista plástico Carlos Páez Vilaró, cuyo nombre radica en que la designación "casa" le queda estrecha, ya que conforma una comunidad. Don ALFONSO MATÍAS BOÑAR ARENAS señala que junto a sus socios, pretende replicar este proyecto, que consiste en viviendas unifamiliares, que en su conjunto conforman una comunidad con una personalidad similar al proyecto de Páez Vilaró.
- 7. Que el Segundo Solicitante, don CARLOS PABLO MONTRONE PLA, argumenta que el fundamento de su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto es

su titularidad sobre la marca comercial "CASA PUEBLO" y estima que la propiedad plena que tiene sobre sus marcas comerciales, le otorgan la exclusividad de su uso, goce y, disposición y lo faculta para apropiarse en forma exclusiva de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar y le permite oponerse a cualquier tercero, por cuanto pueda afectar los derechos marcarios incorporados con anterioridad a su patrimonio. Además, indica que su marca comercial "CASA PUEBLO" se encuentra íntegramente contenida en el nombre de dominio casapueblo.cl en conflicto, y esto le produce una dilución marcaria de su signo.

- 8. Que a través de la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, y no objetada por el Primer Solicitante, don CARLOS PABLO MONTRONE PLA ha acreditado ser titular de las marca comercial "CASA PUEBLO" Registro N° 504.392 que incluye servicios de "embalaje, empaquetado y distribución de todo tipo de productos y artículos" de la clase 39; Registro N° 658.181 para "establecimiento comercial de venta de toda clase de productos de las clases 1 a 34 en la Región Metropolitana"; Registro N° 900.229 que incluye productos de las clases 29, 30, 31 y 32; Registro N° 907.368 que distingue servicios de la clase 43.
- 9. Que el Primer Solicitante hace presente que don CARLOS PABLO MONTRONE PLA tiene inscrita la marca "CASA PUEBLO" en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, para productos de las clases 29, 30, 31 y 32 (productos comestibles y bebidas no alcohólicas), y para los servicios de la clase 43 (servicios de gastronomía, restaurantes y alojamiento temporal ,entre otros). Sin embargo, estima que como su proyecto se limita al desarrollo inmobiliario, servicio que se incluye en la clase 36, en particular servicios inmobiliarios referidos a alojamientos permanentes, no debería interferir con los productos y servicios inscritos por el Segundo Solicitante, los cuales se encuentran en clases distintas, pudiendo ambos coexistir pacíficamente.
- 10. Que don ALFONSO MATÍAS BOÑAR ARENAS señala que la marca comercial "CASA PUEBLO" del Segundo Solicitante, se diferencia del nombre de dominio en conflicto en que ella contiene dos palabras separadas, mientras el nombre de su desarrollo inmobiliario "CASAPUEBLO", contiene una sola palabra, por lo que no hay identidad de nombre.
- 11. Que el Primer Solicitante indica que ha solicitado la inscripción de la marca "CASAPUEBLO" en la clase 36, bajo el número 1.009.631.
- 12. Que tal como lo señala el Primer Solicitante, la palabra "CASAPUEBLO" no corresponde a una expresión inventada por alguna de las partes en este juicio, sino que es reconocida y asociada inmediatamente con la famosa casa que lleva ese nombre ubicada en Punta Ballena, Uruguay. Por lo anterior, la expresión "CASAPUEBLO" es ampliamente conocida tanto en el extranjero como en nuestro país.
- 13. Que el proyecto "CASAPUEBLO" que tiene el Primer Solicitante, el cual busca

publicitar mediante el nombre de dominio en conflicto, corresponde a uno relacionado con los servicios inmobiliarios de la clase 36, a diferencia de las coberturas amparadas por las marcas "CASA PUEBLO" de propiedad del Segundo Solicitante, que corresponden a productos de las clases 29, 30, 31 y 32, servicios de las clases 39 y 43 y establecimiento comercial para la compraventa de productos de la clase 34.

- 14. Que si bien el Segundo Solicitante acredita tener registrada la marca "CASA PUEBLO", éste no acredita que la marca mencionada esté siendo usada actualmente o que haya sido utilizada en el pasado, ya sea en el mercado real o en el virtual.
- 15. Que en atención a lo anterior, este sentenciador presume que don CARLOS PABLO MONTRONE PLA no ha hecho uso alguno de la marca "CASA PUEBLO", correspondiendo ésta simplemente a una marca registrada que forma parte de un portafolio de marcas a las cuales no se les ha dado uso. De lo contrario, el uso efectivo de la marca indudablemente se hubiera acreditado.
- 16. Que por consiguiente, si la marca "CASA PUEBLO" no se está usando actualmente por el Segundo Solicitante en el mercado, no podría producirse error o confusión entre los consumidores y usuarios de Internet, de concederse el dominio al Primer Solicitante.
- 17. Que, por otro lado, el dominio **casapueblo.cl** estuvo asignado a don GUILLERMO RAUL BISCOTTI desde el 11 de noviembre de 2003 hasta el 11 de septiembre de 2011, fecha en la cual expiró por falta de pago.
- 18. Que durante esos casi ocho años en que don GUILLERMO RAUL BISCOTTI fue asignatario del dominio **casapueblo.cl**, el Segundo Solicitante no hizo gestión alguna para impugnar la titularidad del mismo, como haber interpuesto una demanda de revocación.
- 19. Que, consecuentemente, puede presumirse que la existencia del dominio casapueblo.cl a nombre de don GUILLERMO RAUL BISCOTTI, no le acarreó al Segundo Solicitante perjuicio alguno ya que, de lo contrario, no se entendería por qué éste no inició en su oportunidad las acciones correspondientes.
- 20. Que conforme a lo anterior, es dable pensar que de asignarse en este caso el nombre de dominio **casapueblo.cl** en conflicto al Primer Solicitante, tampoco debiera ser inductivo a error o engaño alguno.
- 21. Que, por otro lado, dado que los rubros de las partes en este juicio arbitral serían distintos y no relacionados, este árbitro no ve cómo podrían ser inducidos los usuarios de Internet o consumidores en general a error o confusión si el dominio casapueblo.cl de autos le es asignado al Primer Solicitante.

22. Que, a mayor abundamiento, don ALFONSO MATÍAS BOÑAR ARENAS pidió el nombre de dominio en conflicto en primer lugar, por lo que es aplicable a su favor el principio "first come, first served", principio que sumado a los otros antecedentes mencionados, consolida definitivamente el mejor derecho del Primer Solicitante al dominio casapueblo.cl.

23. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.

24. Que, en consecuencia, teniendo presente los fundamentos y antecedentes hechos valer por el Primer Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que a don ALFONSO MATÍAS BOÑAR ARENAS le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **casapueblo.cl** al Primer Solicitante, don ALFONSO MATÍAS BOÑAR ARENAS, RUT № 9.069.085-K.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

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

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Francesca Bravo Lorca y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 22 de agosto de 2012.-

Christian Ernst Suárez ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca RUT 16.007.715-8 Alicia Medel Acuña RUT 5.994.801-6