ARBITRAJE NOMBRE DE DOMINIO CASONADEPIEDRA.CL

Oficio NIC 8090--2007

Santiago, 11 de Marzo de 2008.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO : Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, por oficio Oficio NIC 8090-2007, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "casonadepiedra.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 3 de Octubre de 2007, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento para el día 12 de Octubre de 2007, a las 12.00 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 12 de Octubre de 2007, se efectúa el comparendo de conciliación y/ o de fijación de procedimiento, al que asiste doña Carla Pacheco en representación de Cheffco S.A. No asiste nadie en representación de Ricardo Lira González. En vista de lo anterior, no hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, con fecha 12 de Octubre de 2007, se notifica a todas las partes el procedimiento arbitral a seguir por correo electrónico.

QUINTO: Que, con fecha 26 de Octubre de 2007, y estando dentro de plazo, doña Carla Pacheco Morales en representación de Cheffco S.A, segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

1. Que, Cheffco S.A, quien inició sus actividades en el año 1998 y es la sociedad propietaria de uno de los centros de eventos más afamados, prestigiados y conocidos de Chile: el centro de eventos CASAPIEDRA o CASA DE PIEDRA.

2. Que, CASAPIEDRA fue concebido y es desde hace años el lugar preferido para la celebración de eventos y celebraciones en todo tipo de ámbitos, a saber familiar, empresarial, comercial, político etc.

3. Que, en la actualidad en CASAPIEDRA se celebran matrimonios, seminarios, encuentros, exposiciones, bienales, foros, ventas de los más variados rubros.

4. Que, a modo ejemplar, podemos mencionar que recientemente el 8 y 9 de Octubre pasado se celebró en CASAPIEDRA el VIII Foro Biarritz, uno de los eventos internacionales más importantes en que se reúnen personalidades del ámbito político económico, académico y empresarial, además de representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación, y que este año versó sobre la cohesión social Este Foro, contó con la presencia de la Presidenta de Chile Michelle Bachelet Jeria, los ex presidentes de Chile Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, además de los ex mandatarios de Bolivia Carlos Meza, de Colombia Ernesto Samper y de Perú Alejandro Toledo, entre otros.

5. Que, además se han realizado grandes e importantes eventos como la VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, el XVIII Congreso RADLA, Cumbre de Ministros, Apec, Enade, Expogourmand, World Economic Forum, Congreso Mundial de Psicoanálisis, Travelmart Latin America.

6. Que, anualmente en CASAPIEDRA se realizan 200 desayunos o almuerzos ernpresariales con un promedio de asistencia de 400 personas; más de 100 reuniones o celebraciones privadas; más de 30 seminarios y congresos; más de 30 eventos de carácter masivo entre ferias y espectáculos; más de 50 cenas de fin de año y más de 190 matrimonios y 50 graduaciones, con una experiencia de más de 5.000 eventos y una asistencia de más de 3.000.000 personas.

7. Que, para poder otorgar los múltiples servicios que presta CASAPIEDRA cuenta con 10 salones de diferentes dimensiones y características, perfectamente climatizados, con áreas de foyer y amplias terrazas; para crear una ambientación cálida, cuenta con sistemas de iluminación especial, equipos de climatización, detalles escogidos en mantelería y vajilla y muchos otros elementos en decoración; también se ofrece un equipamiento comunicacional y audiovisual de primer nivel.

8. Que, el nombre y marca CASAPIEDRA de Cheffco S.A evoca inmediatamente servicios que cumplen con los más altos estándares de calidad, y la tranquilidad de saber que todo evento que se realice en CASAPIEDRA contará con el respaldo y prestigio de mi mandante.

9. Que, el nombre de dominio pedido CASONADEPIEDRA.CL es en extremo similar al nombre del proyecto de mi mandante y a sus marcas comerciales CASAPIEDRA y CASA DE PIEDRA.
   Basta dar una simple mirada a las denominaciones en conflicto para apreciar las semejanzas determinantes existentes entre las mismas. Sin duda, estas similitudes inducirán a los ínter nautas a errores y engaños de modo tal, que creerán qué detrás de la información, servicios y contenido en general del sitio web al cual se acceda por el nombre de dominio CASONADEPIEDRA.CL se encuentra el prestigio y calidad de mi mandante.

10. Que, entre los vocablos casadepiedra y casonadepiedra se puede notar una clara semejanza conceptual dada porque las expresiones iniciales de los dominios, a saber CASONA y CASA, designan un mismo tipo de construcción, y dada la fama, notoriedad y prestigio de la marca CASAPIEDRA de mi mandante, sin duda el nombre de dominio pedido será relacionado por el público en general con esta marca. A mayor abundamiento, ambas construcciones están hechas del mismo material, esto es de "piedra" cuestión que aumentará las confusiones y engaños.

11. Que, los nombres de dominio presentan evidentes semejanzas gráficas y fonéticas que facilitarán los errores en los consumidores al tipear los dominios en cuestión.

12. Que, entonces en el improbable caso de que se llegue a otorgar el nombre de domino disputado al primer solicitante, es muy probable que los consumidores que busquen los servicios de mi mandante, dadas las semejanzas conceptuales, gráficas y fonéticas ya descritas, cometan errores de tipeo y accedan al sitio en donde sin duda alguna, se prestarán servicios similares a aquellos que mi mandante presta y que se encuentran protegidos balo las marcas comerciales CASAPIEDRA y CASA DE PIEDRA, perjudicándase un valioso activo toda vez que esta marca comercial será asociada aun tercero que no tienen relación alguna con su titular.

13. Que, CHEFFCO S.A. tiene registradas en Chile las siguientes marcas comerciales;
    - CASAPIEDRA, Registro N° 505.153. que distingue servicios de "organización de eventos, de todo tipo, convenciones de todo tipo, seminarios de todo tipoy conferencias de todo tipo" de la clase 41.
    - CASAPIEDRA, Registro N° 681.777, renovación, que distingue servicios de "organización de eventos, seminarios y conferencias con fines comerciales o de publicidad. Agencia de publicidad, publicidad hablada, radiada y televisada. Importación, exportación y representación de toda clase de productos. Asesoría en dirección de negocios" de la clase 35.
    - CASAPIEDRA, Registro N° 725.744, que distingue servicios de agencias de viajes" de la clase 42; 'de hotel, motel, albergue y pensión, y reserva de los mismos", de la clase 43; y "servicios de acompañamiento en sociedad de extranjeros" de la clase 45.
    - CASAPIEDRA, Registro N° 484.761, en renovación, que distingue un Establecimiento Comercial en la región Metropolitana, de compra y venta de productos de las clases 21, 29. 30 y 32.
    - CASAPIEDRA, Registro N° 484.766, en renovación, que distingue un Establecimiento Comercial en la región VIII, de compra y venta de productos de la clase 32.
    - CASAPIEDRA, Registro N° 725.744, en renovación, que distingue un Establecimiento Comercial en la región V, de compra y venta de productos de la clase 32. - CASAPIEDRA**,** Solicitud N 769940, que distingue servicios de corretajes de bienes muebles e inmuebles, arriendo de estos mismos, administración de condominios' de la clase 36; y servicios "de telecomunicaciones en general' de la clase 38.
    - CASA DE PIEDRA, Registro N 725.743, que distingue servicios de "de agencias de viajes de la clase 39; de organización de congresos, manifestaciones, eventos, seminarios y conferencias de todo tipo", de la clase 41; "servicios de hotel, motel, albergue y pensión, y reserva de los mismos en clase 43; y "acompañamiento en sociedad de extranjeros" de

la clase 45.
CASA DE PIEDRA, Registro N° 710.700, renovación, que distingue servicios de "corretajes de bienes muebles e inmuebles, arriendo de estos mismos, administración de condominios" de la clase 36
- CASA DE PIEDRA, Solicitud. N° 769939, que distingue servicios de organización de eventos, seminarios y conferencias cori fines comerciales o de publicidad, agencia de publicidad, publicidad hablada, radiada y televisada; servidos de publicidad y venta de toda clase de productos a través de Internet y por catálogo, importación, exportación y representación de toda clase de productos; asesoría en dirección de negocios; servicios de venta al por mayor y al detalle de toda clase de productos' de la clase 35; y 'telecomunicaciones en general" de la clase 38.
- CASA DE PIEDRA, Solicitud N° 769.941, que distingue un Establecimiento Comercial en la región Metropolitana, de compra y venta de productos de las clases 21, 29, SOy 32.
CASA DE PIEDRA Solicitud N° 769.942, que distingue productos de la clase 32.

14. Que, en virtud de lo anterior, es evidente que CHEFFCO S.A. posee derechos marcarios sobre las expresiones CASAPIEDRA y CASA DE PIDRA, con respecto a las cuales el nombre de dominio CASONADEPIEDRA.CL es solo una derivación siendo las denominaciones en su conjunto en extremo similares, cuestión que como se señaló, facilitará el error y confusión entre los consumidores puesto que bastará solo un simple error de tipeo, para que el público que busca el sitio de mi mandante, acceda directamente a un sitio con el cual no tiene ninguna relación

15. Que, Cheffco S.A. es titular del nombre de dominio CASAPIEDRACL, por el cual se accede a su completo sitio web. Adicionalmente, mi mandante es titular de los siguientes nombres de dominio:

- casapiedra2006.cl
- casapiedra2007.cl
- casapiedrachile.cl
- casapiedranovios.cl
- feriascasapiedra.cl
- fiestascasapiedra.cl
- fiestaspatriascasapiedra.cl
- graduacionescasapiedra.cl
- matrimonioscasapiedra.cl
- micasapiedra.cl
- novioscasapiedra.cl

16. Que, en este sentido; se debe resaltar el hecho de que mi mandante es titular de una familia de nombres de dominio que consideran ligeras variaciones en su denominación, razón por la cual el nombre de dominio CASONADEPIEDRPLCL pedido, aparecerá a ojos de los consumidores como uno más de esa familia de nombres de dominios.

17. Que, CHEFFCO S.A. posee derechos marcarios sobre las expresiones CASAPIEDRA y CASA DE PIEDRA, teniendo por tanto la protección constitucional del N° 24 del artículo

19 de la Constitución, pudiendo en conformidad a la ley, gozar de su derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier título el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.

18. Que, la Ley 19.039 por medio del articulo 20 letras f) y h), pretende impedir. la coexistencia de registros marcarios iguales o parecidos para distinguir mismos servicios o productos, a nombre de distintos titulares, con el objeto de evitar que el público consumidor se vea afectado por la confusión que se generaría en el mercado por la existencia de este tipo de registros.
Los valores y principios detrás de dichas normas, pueden ser aplicados al caso de autos, en el que un tercero que no es conocido ni identificado con la expresión, pretende obtener el nombre de dominio CASONADEPIEDRA.CL aún cuando, como ya largamente se ha señalado, dicha expresión es prácticamente idéntica a las marcas CASAPIEDRA y CASA DE PIEDRA de mi mandante y con la cual es conocido e identificado por los consumidores.

19. Que, en este contexto, el principio "First come, first served", criterio acorde con los principios de propiedad industrial, no puede ni debe ser aplicado al caso de autos, toda vez que la solicitud del primer solicitante infringió abiertamente el artículo 14 del Reglamento.

20. Que, la solicitud de mi mandante aspira a lograr una correcta identificación en Internet de si misma y de los servicios y productos protegidos por las marcas CASAPIEDRA y CASONA DE PIEDRA, sobre todo tratándose de un medio de comunicación tan poderoso corno la es la Internet, y medio activamente utilizado por mi mandante para prestar sus servicios.

21. Que, en consecuencia y teniendo presente todo lo expuesto, considerando que mi mandante posee derechos marcarios sobre las expresiones CASAPIEDRA y CASA DE PIEDRA, extremadamente similares al nombre de dominio CASONADEPIEDRA.CL disputado, y que a detrás de su proyecto comercial mi mandante presta una gran gama de servicios, todos los cuales se encuentran protegidos por su familia de marcas comerciales, no cabe duda que en el caso de otorgarse el nombre de dominio pedido al primer solicitante, éste será utilizado para la prestación de mismos servicios o servicios relacionados con aquellos protegidos por las marcas de CHEFFCO S.A.

22. Que, en un otrosí de su presentación el segundo solicitante acompaño los siguientes documentos:

    - Impresiones de la Base de Datos del Departamento de Propiedad Industrial al cual se accede por el sitio web www.dpi.cl, que acredita la titularidad de mi mandante de las siguientes marcas comerciales: CASAPIEDRA, Registro 505.153 en clase 41; CASAPIEDRA, Registro N° 681.777, renovación, en clase 35; CASAPIEDRA, Registro N° *484.761,* en renovación, que distingue un Establecimiento Comercial en la región Metropolitana, de compra y venta de productos de las clases 21, 29, 30 y 32; CASAPIEDRA, Registro N° 725.744, en renovación, que distingue un Establecimiento Comercial en la región V, de

compra y venta de productos de la clase 32; CASAPIEDRA, Solicitud N° 769.940, en clases 36 y 38; CASA DE PIEDRA, Registro N° 725.743 en clases 41. 43 y 45; CASA DE PIEDRA, Registro N°710.700, en clase 36; CASA DE PIEDRA, Solicitud N° 769.939, en clases 35 y 38; CASA DE PIEDRA, Solicitud N° 769.941, que distingue un Establecimiento Comercial en la región Metropolitana, de compra y venta de productos de las clases 21, 29, 30 y 32; y CASA DE PIEDRA, Solicitud N° 769S42 en la clase 32.

- Impresiones del sitio web www.nic.cl, administrado por Nic Chile, que acredita la titularidad de los siguientes nombres de dominio: casapiedra2006.cl; casapiedra2007.cl; casapiedrachile.cl; casapiedranovios.cl; feriascasapiedra.cl; fiestascasapiedrasl; fiestaspatriascasapiedra.cl; graduacionescasapiedra.cl; matrimonioscasapiedra.cl; micasapiedra.cl; novioscasapiedraci; casadepiedra.cl.

- Impresiones del sitio web de mi mandante wwwcasaspiedra.cl en donde aparece el uso destacada de su marca CASAPIEDRA para identificarse a sí mismo ya sus servicios.

- Catálogo Oficial de Expositores CASAPIEDRA NOVIOS 2000, organizado por CASAPIEDRA, con la cual se acredita que ya en el año 2000 mi mandante organizaba su conocida EXPONOVIOS, evento que le ha otorgado gran figuración en el medio nacional.

- Ejemplar de la revista "Marcas Marketing, la Revista de la Asociación Nacional de Alisadores", de Octubre del año 2006, en cuya página 37 aparece un aviso publicitario a todo color de mi mandante yen donde figura en forma destacada la marca CASAPIEDRA así como el sitio web wwwcasapiedra.cl, con lo cual se acredita que uno de los medios de publicidad y generación de negocios más importantes para mi mandante, es precisamente la Internet.

- Página 18 del diario Estrategia de fecha 21 de Agosto de 2007 en donde aparece un aviso publicitario de CASAPIEDRA relacionado con la prestación de servicios de banquetería, y en donde también figura en forma destacada la marca y nombre de dominio CASAPIEDRA.CL.

- Impresión del sitio web www.wikipedia.org referido a mi mandante CASAPIEDRA.

- Copia de volante de la EXPOBEBE 2007 realizado en CASAPIEDRA del 4 al 6 de Mayo pasado.

- Copia de volante de la 5° Expo Capital Humano 2007, que se realizará en CASAPIEDRA el 12 y 13 de Noviembre 2007.

- Copia de volante de uva Pro Tiempo Libre, Feo Outdoor y Turismo Activo, que se realizará en CASAPIEDRA del 8 al 11 de Noviembre próximo.

- Copia del programa de XIII Congreso de Finanzas y Negocios 2007 a realizarse en CASAPIEDRA el 7 de Noviembre próximo.

- Copia de volante publicitario del CEO Management Summit 2007, en CASAPIEDRA el 6 de Noviembre de 2007.

- Copia de la información proporcionada con respecto a distintos seminarios realizados el• 27 de Agosto y 24 de Octubre recién pasados en CASAPIEDRA.

- Impresiones de fotos de distintos eventos en los cuales mi mandante prestó servicios de banquetearía externos, en donde se puede apreciar claramente en los camiones de mi mandante, la marca CASAPIEDRA y el sitio web WWW.CASAPIEDRA.CL.

- Carpeta utilizada por mi mandante para publicitar servicios de banquetería e infraestructura externos, y en donde figura como forma de contacto su email y sitio web www.casapiedra.cl.

- Carpeta y papel corporativo de mi mandante en donde figura en forma destacada la marca CASAPIEDRA y sitio web www.casapiedra.cl de mi mandante.

- Folleto Corporativo de mi mandante CASAPIEDRA en donde aparece un completa explicación acerca de quien es mi mandante, ubicación, servicios, infraestructura, etc.

- Carpeta Corporativa en la cual va el formato de cotización utilizado por mi mandante CASAPIEDRA.

- Sobres, tarjeta de presentación y calcomanías corporativas de mi mandante, en donde la marca CASAPIEDRA y sitio web www.casapiedra.cl aparecen en forma destacada.

- Ejemplar del Directorio Nacional de Empresas y Ejecutivos de Chile, año 2005, en cuya página 309 figura en aviso destacada, mi m andante bajo su marca CASAPIEDRA. Adicionalmente, en el reverso del libro, aparece un solo aviso publicitario, correspondiente a CASAPIEDRA.

SEXTO: Que, con fecha 2 de Noviembre de 2007, se proveyó la presentación efectuada por Cheffco S.A., y se notificó a las partes de esta resolución por correo electrónico.

SEPTIMO: Que, con fecha 27 de Noviembre de 2007, doña Carla Pacheco Morales en representación de CHEFFCO S.A. solicita dar curso progresivo a los autos.

OCTAVO: Que, con fecha 28 de Noviembre de 2007, se certifica que no existen diligencias pendientes y se cita a las partes a oír sentencia y se les notifica de esta resolución por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Ricardo Lira G, la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio *first come first served.*

SEGUNDO: Que, no obstante lo anterior, el primer solicitante no efectúo presentación alguna durante el proceso, ni acreditó ningún derecho sobre el nombre de dominio en litigio. Es más, todo el proceso prosiguió en su total rebeldía.

TERCERO: Que, de las circunstancias señaladas, es que este Arbitro, no ha podido determinar las motivaciones del primer solicitante y si éstas se enmarcan o no dentro de la de buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la prueba documental aportada, que CHEFFCO S.A. es titular de la marca comercial CASA DE PIEDRA y sus variantes la que además se utiliza en el mercado ya hace muchos años para individualizar un centro de eventos y servicios asociados al mismo. Que, asimismo, el segundo solicitante ha acreditado el amplísimo uso de la expresión casa de piedra y sus variantes para distinguir distintos servicio, incluidos aquellos relacionados a la difusión vía Internet, incluidos en la clase 38. Que, fundado en lo anterior, en este caso, este Árbitro no le cabe duda sobre la motivación interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificándose su conducta de buena fe.

QUINTO: Que, desde esta perspectiva la expresión casonadepiedra, es una obvia derivación de la marca comercial CASA DE PIEDRA de propiedad del segundo solicitante, en que básicamente se ha modificado el sustantivo casa por un sinónimo casona, por lo que haciendo abstracción de cualquier uso que haya hecho el segundo solicitante es claramente una derivación de la marca Casa de Piedra, sin que modificación efectuada le otorgue alguna distintividad especial.

SEXTO: Que, adicionalmente en este caso y conforme al material probatorio acompañado por el segundo solicitante y el contenido del material existente en el sitio www.casadepiedra.cl, y sus distintas variantes es posible concluir que existe un importante uso de la expresión casa de piedra y sus variantes en todos los elementos de difusión que aparecen en dicho portal y en el material probatorio aportado durante el juicio.

SEPTIMO: Que, respecto de la fama y notoriedad de que gozaría la marca CASA DE PIEDRA de propiedad de CHEFFCO S.A, es menester señalar que, a juicio de este arbitro dicha circunstancia se encuentra acreditada en autos. Que, el material probatorio acompañado es suficiente como para poder llegar a dicha conclusión, sobre todo en lo que dice relación con los servicios relacionados a los eventos y espectáculos.

OCTAVO: Que, desde esa perspectiva la asignación al primer solicitante del nombre de dominio en conflicto, produciría confusión y la dilución de la marca e imagen de los servicios que otorga CHEFFCO S.A. a través de la marca CASA DE PIEDRA, sobre todo por que el publico asociaría directamente el sitio WWW.CASONADEPIEDRA.CL con el segundo solicitante. Que por lo demás, el asignar el dominio al primer solicitante y el posterior uso que este pudiere darle, podría constituir una vulneración al Convenio de París y a la Ley 19039, pues no cabe duda alguna que entre CASA DE PIEDRA y CASONA DE PIEDRA existen importantes semejanzas de orden gráfico y fonético. Lo anterior, unido a la cobertura de la marca CASA DE PIEDRA, ratifica la inconveniencia de asignar el dominio al primer solicitante.

NOVENO: Que, por lo demás, lo anterior está ratificado por el hecho que el primer solicitante no ha objetado ni respondido ninguno de los documentos o argumentos presentados por el segundo solicitante, lo que sin significar un reconocimiento de derechos, a lo menos significa una total falta de interés por el nombre de dominio en disputa.

DECIMO: Que, entonces es posible concluir que la expresión CASONADEPIEDRA se vincula exclusivamente con el segundo solicitante, y que la asignación al primero produciría un daño considerable al segundo y una abierta confusión en el mercado.

UNDECIMO: Que de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que CHEFFCO S.A. posee mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de derechos o legítimas expectativas del primer solicitante.

DUODÉCIMO: Que, respecto de las costas, y no obstante haberse acreditado por parte del segundo solicitante conductas que pudieren considerase reñidas con la buena fe, éstas son sólo presunciones, lo que a juicio de este árbitro son insuficiente para condenar en costas al primer solicitante, sobre todo porque muchas de las conductas señaladas no fueron acreditadas en autos.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de dominio **"CASONADEPIEDRA.CL"** asignándose, en consecuencia a CHEFFCO S.A..

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese y notifíquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra.