Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio delikatessen.cl y delikattesen.cl autos acumulados.

Santiago, 16 de octubre de 2012.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficios Nos. 16453 y 16454, ambos de fecha 28 de junio de 2012, del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), los cuales rolan a fojas 1 y 5 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción de los nombres de dominio "delikatessen.cl"y "delikattesen.cl";
SEGUNDO: Que consta de los oficios referidos precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dichos conflictos CHRISTIAN ALEX SLEMAN PALMA, con domicilio en Lote 2 sitio 3 camino interior Santa Batuco, Lampa, Santiago, quien inscribió dichos nombres de dominio con fecha 11 de marzo de 2012, a las 18:24:05 y a las 18:25:38 GMT, respectivamente, y S.A.C.I. Falabella Rep. por Silva & Cía., representada por Departamento de Dominios, con domicilio en Hendaya 60, Piso 4, Santiago, que inscribió dichos nombres de dominio con fecha 19 de marzo de 2012, a las 18:48:29 y a las 18:53:44 GMT, respectivamente.

TERCERO: Que por resolución de fecha 29 de junio de 2012, la cual rola a fojas 9 de autos, el suscrito aceptó el cargo para los conflictos por los nombres de dominio delikatessen.cl y delikattesen.cl y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, disponiendo acumulación de autos y fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 6 de julio de 2012 a las 10:00 horas.
CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital de fecha 29 de junio de 2012 y a las partes por carta certificada con fecha 29 de junio de 2012, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 11 y 12 de autos.
QUINTO: Que el día 6 de julio de 2012, a las 10:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Christian Alex Sleman Palma, como primer solicitante, y de don José Montt Vásquez, por la oponente, levantándose el acta que rola a fojas 16 de autos.
SEXTO: Que por presentación de fecha 20 de julio de 2012, rolante a fojas 21 de autos, la parte de Christian Alex Sleman Palma presentó argumentos de mejor derecho en los siguientes términos: Que su dedicación en el área gourmet se traslada hace más de 12 años, en la cual ha participado de muchísimas ferias y exposiciones, en la cual ha tenido entrevistas personales con la ex Presidenta Michelle Bachelet. Que siempre ha trabajado en familia y potenciado una marca que se denomina Productos Sleman, la cual les ha permitido abrir muchos mercados, en los cuales actualmente son proveedores de los más importantes restaurantes y hoteles del país como es Hyatt, Sheraton, Marrito (sic), Ritz y muchos más a nivel nacional. Que dentro de la gran experiencia que estaba de la mano con un montón de procesos y de etapas que había

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

que sortear, dentro de las más complicadas siempre fue el financiamiento, motivo por el cual lo llevó a descubrir e investigar muchas áreas del mundo gourmet, ya que no es un mercado tradicional y es muy especial por tratarse de, más que un producto, un concepto de vida y de forma de vivir. Que todos los consumidores de productos gourmet son personas conscientes de la salud y del medio ambiente y no necesariamente buscan las alternativas más económicas. Que es por ese motivo que tiene una gran estructura desarrollada para lograr sus metas, dentro de las cuales están fabricar sus propios productos, los cuales se ha limitado hasta el momento en una etapa de desarrollo y está esperando dentro de muy poco recibir un capital de trabajo que le permitirá finalmente tener sus propios productos con sus propias marcas, dentro de las cuales se destacan el Aceite de Oliva del Valle de Azapa, Pastas de mermen (sic), Sal Ahumada, una línea de condimentos presentados en un envase de greda distintivo de Chile, así como también una línea de congelados desarrollada por una innovación en el envase, ya que saldrá al mercado una bolsa de choclo pero esta bolsa tendrá lo forma de un choclo, lo mismo con la frutilla y muchas variedades más, lo que conlleva desarrollo de matrices y puesta a punto. Que muchas veces depende de los recursos monetarios para obtener mejores y más rápidos resultados, pero también existe la instancia de hacerlo de a poco y con mucha paciencia. Que dentro de todo este proceso también está la registrabilidad de las marcas a comercializar, lo cual no puede hacer todo en la misma etapa, y es por ese motivo que pide se consideren las existentes y antiguas solicitudes de registro que tiene sobre los dominios en cuestión. http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?q=delikattesen&tipo=E&avanzada=1&suffux=.old, http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?q=delikatessen&tipo=E&avanzada=1&suffux=.old

Que, por otra parte, también tiene presentada la solicitud de marca en INAPI, clase 30 Nº 998056 del 13/03/2012. Que, además, existe otra solicitud de marca en INAPI por la marca Sal Ahumada en la clase 30 Nº 936080 del 07/01/2011. Que el hecho de tener una solicitud de marca en INAPI lo faculta para hacer uso y lucro de la marca solicitada mientras se está en proceso de aceptación. Que la empresa Falabella S.A. no presenta ni antigüedad ni tampoco registra solicitud bajo la marca mencionada. Que su intención nunca fue hacer lucro de alguien o de alguna empresa por el uso de la palabra delikatessen y/o delikatessen. Que sus solicitudes están con mucha anticipación a la posterior solicitud de dominios que hace la empresa Falabella S.A. a través de su estudio jurídico. Que ese nombre no era posible trabajarlo o registrarlo debido a que existía una solicitud previa. Que Falabella le propuso un contrato por el cual se desistía del dominio, obligándolo a limitarse en su utilización en las condiciones que ellos estiman convenientes. Que su intención con los dominios es solamente dar a conocer y tener como imagen los productos gourmet que fabrica y comercializa. Que no está dispuesto a transferirlos, y ante un llamado de su contraria, manifestó, sin pensar en algo racional, un valor de 50 millones de pesos como una manera de demostrar que su intención no era vender ni hacer negocio. Que su área y su intención con los dominios es solo promocionar y demostrar los productos que fabrica y comercializa. Que considerando los alcances de nombres y las variaciones ortográficas, la palabra Delikatessen es una palabra alemana que se utiliza para diferenciar que se habla de un producto Gourmet. Que la palabra Delikattesen es una palabra que se utiliza en España para diferenciar que se habla de un producto Gourmet. Que si bien

existen las palabras delicatessen y delicatesen, estas palabras no estaban disponibles para ser registradas ya que se encuentran actualmente en propiedad de:
Delicatessen.cl
http://www.nic.cl/cgi-bin/dopm-CLq=delicatessen&tipo=E&avanzada=1
Persona natural que tiene el dominio pero no hace uso de este mismo.
Delicatesen.cl
http://www.nic.cl/cgi-bin/dopm-CLq=delicatesen&tipo=E&avanzada=1
Empresa Infotécnica que no tiene en uso el dominio. Que si bien en este dominio aparece en los registros históricos la empresa Falabella S.A., esta misma no canceló en el tiempo establecido y sus plazos fueron vencidos. Que después, en el año 2000, Falabella S.A. se queda como acreedor del dominio, esta misma empresa no le tomó interés ni importancia al dominio dejando que se cancelara el proceso de renovación.
Delikatesen.cl
http://www.nic.cl/cgi-bin/dopm-CLq=delikatesen&tipo=E&avanzada=1
Empresa Falabella S.A. dueña del dominio, pero sin ningún interés en hacer nada, y el sitio se encuentra sin información y sin servidor. Que en los registros históricos se presentan solicitudes del dominio bajo su nombre desde el año 2009, los cuales no pudo cancelar y pagar a tiempo. Que si bien transcurrió mucho tiempo porque la empresa Falabella no presentó su interés en ese dominio, y sólo se limitó a registrar mucho tiempo después de que él lo hiciera, y más encima no tomaron las providencias de registrar los dominios en cuestión, que se habrían ahorrado mucho tiempo y trámites. Que eso demuestra que por parte de Falabella no existe la excusa de que no contaban con los recursos o de que no les interesaban los otros dominios que están litigando actualmente. Que en los registros históricos aparece como solicitante del dominio y no pudo cancelar por no tener los recursos en esos momentos, y la empresa Falabella S.A. no aparece en esos registros, lo cual demuestra nuevamente su poco o nulo interés en el domino, como se muestra a continuación: http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?q=delikatessen&tipo=E&avanzada=1&suffix=.old
Delikattesen.cl (dominio en cuestión)
http://www.nic.cl/cgi-bin/dopm-CLq=delikattesen&tipo=E&avanzada=1
http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?q=delikattesen&tipo=E&avanzada=1&suffix=.old
Argumenta también que su padre Julio Sleman Astudillo es el director y fundador de la asogourmet, la asociación de productores gourmet de Chile, la cual está orientada para ayudar y prestar todas las herramientas y colaboración a los productores gourmet de Chile que se quieran potenciar y sumar al gran desafío que es lograr que Chile sea potencia agroalimentaria a nivel mundial. Que si existen similitudes fonéticas en las palabras en cuestión, estas tienen su origen y denominación de forma independiente, además que las tendencias y tecnologías actuales son hacer a todos los usuarios de internet la vida más simple y sencilla. Que si es por alcance de nombre o por sonar fonéticamente similar o igual a otra palabra solo debería existir una página web a nivel mundial y como se sabe eso es imposible, ya que la misma palabra es utilizada en miles o millones de variaciones y contenidos. Que si de alguna manera existe algún cliente de sus productos y quiere contactarlo, este mismo lo ubicará en buscadores no solo por la palabra delikatessen o delikattesen, sino que agregará variaciones como puede ser aceite de oliva, sal ahumada, pasta de merkén, entre otros. Que, además de que la recordación de marca es un proceso muy largo y aunque existan variaciones, puede demostrar que la palabra delicatesen no es igual a delikatessen, ya que visualmente

son muy distintas y la mayoría de las personas no sólo se guían por lo que escuchan, sino también por un aspecto visual. Que las tecnologías y las formas de navegar por internet llevan muchas veces a buscar información que se desea en buscadores tradicionales de marcas conocidas como google.com o yahoo.com, entre otros, y estos mismos se especializan en enumerar o en listar las páginas de mayor y mejor contenido de acuerdo al perfil de búsqueda. Que si desea que sus productos se promocionen en internet debe ser inteligente y audaz en atraer la atención de la gente y colocando palabras que se asocien a sus productos que busca promocionar. Que esto quiere decir que si Falabella S.A. quiere lanzar su página web www.delikatesen.cl, las personas que estaban interesadas en sus productos es obvio que no los encontrarán en esa páginas, y esas personas buscarán más detalladamente en el listado que entregan los buscadores y se darán cuenta de que no es Falabella y que sus productos son Aceites de oliva y pastas de merkén, entre otros, y es obvio que pincharán en la alternativa correcta que los llevará a su marca que tiene su logotipo y su imagen diseñada.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 23 de julio de 2012, rolante a fojas 30, la parte de S.A.C.I. FALABELLA. presentó sus argumentos de mejor derecho a los nombres de dominio en los términos siguientes: Que S.A.C.I. Falabella es una destacada y ampliamente posicionada empresa dentro del mercado nacional e internacional. Que es titular de marcas famosas en el mercado, hace uso efectivo de ellas y obra de buena fe, y asimismo, ha invertido ingentes sumas de dinero para difundir sus marcas y prestigio a nivel nacional, siendo ello un hecho público y notorio. Que su origen se remonta al año 1889, cuando nace como la primera gran sastrería en Chile bajo el mando de Salvatore Falabella. Que posteriormente se incorpora Alberto Solari, quien le da un gran impulso a la tienda incorporando nuevos productos y locales de venta. Que su primer local fuera de Santiago de Chile se constituye en Concepción en 1962. Que crea su tarjeta de crédito CMR en 1980. Que también ha entrado a otros negocios a través de sus filiales, servicios financieros a través de Banco Falabella en Chile y Perú, supermercados (Tottus en Chile y Perú, y San Francisco en Chile), tiendas para el equipamiento y mejoramiento del hogar (Sodimac, Sodimac Constructor y Homecenter Sodimac, con presencia en Chile, Perú, Colombia y Argentina), fabricación de vestuario e inversiones inmobiliarias en centros comerciales (50% de Mall Plaza, 45% en Plaza Vespucio, ambos en Chile y 100% de Malls del Perú en Perú), Viajes Falabella. Que actualmente la empresa cuenta con más de 37 sucursales a lo largo de Chile y sucursales en Perú, Colombia y Argentina. Que dado el carácter que poseen los productos y servicios que entrega la parte, ésta se ha preocupado de resguardar su imagen, protegiendo como marcas comerciales de acuerdo a la ley 19.039 de la Ley de Propiedad Industrial, los conceptos DELICATESSEN Y DELICATTESE. Que S.A.C.I. FALABELLA, es la usuaria y quien ha posicionado en Chile los signos DELICATESSEN Y DELICATESSE. Que dicha similitud en el mercado es peligrosa porque trae como consecuencia la dilución marcaria y la confusión en el mercado, puesto que el público podría hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de la parte, que tanto le ha costado obtener en tiempo y dinero. Que el hecho de igualdad de conceptos y anterioridad registral es antecedente para que el dominio en cuestión sea asignado a la parte, por lo que estima que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante, es inseguro y contrario a derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio de S.A.C.I. FALABELLA. Se refiere al concepto de

nombre de dominio y a su función dentro del mercado, como identificador comercial o personal, razón por la cual con frecuencia se lo relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio y con sus productos. Manifiesta que este caso debe ser evaluado a la luz del mejor derecho por sobre el principio "first come, first served", e invoca los artículos 19 Nº 24 y 25 de la Constitución, 582, 583 y 584 del Código Civil, 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile. Denuncia riesgos de dilución de su imagen comercial y marcaria y atentado a su identidad comercial, dado que su marca notoria y conocida Delicatessen y Delicatesse está incluida en los dominios de autos. En mérito de todo lo anterior solicita se acoja su demanda y le sean asignados los dominios en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que mediante resolución de 1º de agosto de 2012, rolante a fojas 41, se confirió traslado de las presentaciones de ambas partes, los que no fueron evacuados.

NOVENO: Que por resolución de fecha 29 de agosto de 2012, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 42 de autos, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en las expresiones "delikatessen y "delikattesen"; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de las expresiones "delikatessen" y "delikattesen".

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de S.A.C.I. FALABELLA, rindió las siguientes pruebas: 1) Reporte de marcas comerciales DELICATESSEN Y DELICATESSE (fs. 37, 38, 39 y 40).

La parte de CHRISTIAN ALEX SLEMAN PALMA, no rindió pruebas.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 28 de septiembre de 2012, rolante a fojas 43, se citó a las partes a oír sentencia.

DUODECIMO: Que en la misma resolución señalada en el resultando anterior se decretó la medida para mejor resolver de inspección personal del tribunal a la red internet y verificación de si existe(n) activa(s) en ella página(s) web para los nombres de dominio "delikatessen" y/o "delikattesen", y se fijó para tales efectos la audiencia del día 4 de octubre de 2012, a las 9:00 horas, en la oficina del Arbitro, pudiendo concurrir las partes con sus abogados.

DECIMO TERCERO: Que en el día y hora señalados se llevó a cabo la diligencia decretada, con ausencia de ambas partes, procediendo el Arbitro a consultar en la red internet por los sitios web "www.delikatessen.cl" y www.delikattesen.cl y a verificar que en ambos casos se redirecciona al sitio web www.purolivo.com. El Arbitro procedió a efectuar impresiones de la búsqueda, las que se incorporaron al acta correspondiente como formando parte integrante de ella para todos los efectos. Los impresos se acompañaron a los autos de fojas 44 a 61 y el acta correspondiente a fojas 62.

DECIMO CUARTO: Que por resolución de fecha 4 de octubre de 2012, notificada con esa misma fecha, rolante a fojas 63, se tuvieron por acompañados los documentos con conocimiento de las partes.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y

se le atribuye valor probatorio. Que, asimismo, las observaciones del Arbitro plasmadas en el acta y la documental resultante de la inspección personal referenciada en el resultando décimo tercero no fueron impugnadas ni observadas, por lo que harán prueba de los hechos a que se refieren.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho a los nombres de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con los mismos, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de CHRISTIAN ALEX SLEMAN PALMA, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, en forma adicional a dicha presunción, expresó los motivos por los cuales solicitó ambos nombres de dominio, y que se reprodujeron en el resultando sexto. En síntesis, manifestó dedicarse al rubro gastronómico y ser su propósito el de destinar ambos dominios a la promoción y venta de sus productos, y en ningún caso el de afectar los derechos ni las actividades de su oponente.

CUARTO: Que los argumentos del primer solicitante fueron comprobados con la inspección personal del tribunal llevada a efecto como medida para mejor resolver y con la documental extraída en la misma, pues, como se señaló en el resultando décimo tercero, ambos dominios redireccionan al sitio web www.purolivo.com, cuyo contenido corresponde totalmente a la promoción y venta de productos gourmet tales como aceite de oliva, aceitunas, delicatesen y regalos.

QUINTO: Que la oponente, la parte de S.A.C.I. Falabella, acreditó la titularidad de registros marcarios para las expresiones “Delicatesse” y “Delicatessen”, similares fonéticamente y de análogo significado al de las expresiones en disputa, siendo el registro más antiguo de fecha 1º de octubre de 2001, registro Nº 604514 en clase 29 para la marca “Delicatessen Falabella” (fs. 39).

SEXTO: Que, llamado el Arbitro a resolver esta controversia, dará la razón al primer solicitante por cuanto, además de gozar de la presunción de mejor derecho que le atribuye tal calidad, demostró utilizar efectivamente los dominios en el rubro gastronómico del modo como lo manifestó, lo que fue punto preciso del auto de prueba de fojas 42, y en circunstancias de que la oponente no demostró tal hecho.

SEPTIMO: Considerará además el Arbitro las protestas efectuadas por el primer solicitante en orden a que actúa de buena fe, sin otro ánimo que el de destinar los dominios al rubro gastronómico al que se dedica desde hace muchos años y sin que sea su intención la de afectar los derechos ni las actividades de su oponente, protestas que, acreditadas en autos, evidencian su buena fe y que, vertidas en el proceso, adquieren el valor de una confesión judicial, cuya violación podría ser causal de revocación de los dominios al tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y siguientes del Reglamento de Nic Chile.

OCTAVO: Que, con el mérito de lo antes considerado, se rechazará la demanda deducida, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se rechaza la demanda deducida por la parte de S.A.C.I. Falabella en contra de CHRISTIAN ALEX SLEMAN PALMA, y se asignan los nombres de dominio delikatessen.cl y delikattesen.cl a favor de CHRISTIAN ALEX SLEMAN PALMA.
SEGUNDO: Que no se condena en costas a la parte vencida por estimarse que litigó con fundamento plausible.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Melania González Fuentes, C.I. 15.936.198-5 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.