Fallo arbitral por dominio "easterisland.cl"

FRANCISCO JAVIER VIGOUROUX BRZOVIC

-V-

CLAUDIO FELIPE GONZALEZ CORREA

-V-

BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 26 de Noviembre de 2007

Vistos:

PRIMERO: Que por oficio 0F07717, de 10 de Julio de 2007, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio easterisland.cl;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto FRANCISCO JAVIER VIGOUROUX BRZOVIC, domiciliado en Avenida Pont 000, Isla de Pascua, Isla de Pascua, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "easterisland.cl", el cual pidió a su favor el día 18 de Abril de 2007, a las 11:37:26 horas GMT, CLAUDIO FELIPE GONZALEZ CORREA, representada por Silva y Compañía, en la persona de doña Johanna

Calderón, ambos domiciliados, para estos efectos, en Hendaya 60, piso 4, comuna de Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "easterisland.cl", el cual pidió a su favor el día 24 de Abril de 2007, a las 16:29:51 horas GMT, y BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA, representada por Sargent & Krahn, en la persona de doña Sandra Seguel, ambos domiciliados, para estos efectos, en Avenida Andrés Bello 2711, oficina 1701, Providencia, Santiago.

TERCERO: Que por resolución de fecha 20 de Julio de 2007, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 30 de Julio de 2007, a las 10:00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 8 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 30 de Julio de 2007, tuvo lugar el comparendo decretado con la asistencia del segundo solicitante CLAUDIO FELIPE GONZALEZ CORREA, representado por don Rodrigo León Urrutia de Silva y Compañía, con la asistencia del tercer solicitante BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA, representado por doña Claudia Méndez Massardo de Sargent & Krahn y en rebeldía del primer solicitante don FRANCISCO JAVIER VIGOUROUX BRZOVIC. El árbitro procedió a calificar la personería de los comparecientes y las consignaciones decretadas, estimando ambas bastantes y acto seguido se acuerdan y fijan las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 23 de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 30 de Julio de 2007, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.

SÉPTIMO: Que por escrito que la a foja 26 la parte de BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA, solicitó la asignación del nombre de dominio easterisland.cl a su favor aduciendo las siguientes razones: Que la actora desde 1908, en que funda, en la cuidad de Quillota una empresa dedicada a la producción y comercialización de pasta de tomate granel. Inicialmente vender sus productos en el ámbito nacional y luego a Perú y Ecuador S.A. Que a fines de la segunda guerra mundial, comenzó dedicarse al envasado de legumbres, arvejas, maíz y porotos verdes en contenedores de hojalata. En al década de los cincuenta se amplió a la gama de productos con frutas en almíbar: duraznos, damascos, cocktail de frutas y frutillas, así como también mermeladas y tomates enteros pelados. Que en 1985 se inició la fase exportadora de Bozzolo Hermanos y Cía., efectuándose los primeros embarques chilenos de cereza en conserva al mercado japonés. En 1987 ingresó al mercado norteamericano con una línea de productos de tomate en conserva. En 1994 ingresó al mercado industrial de la pasta de tomates, abasteciendo hoy en día a clientes alrededor del mundo, tales como: Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela, Haití, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Corea del Sur. Que la actora es uno de los exportadores de frutas y verduras en conservas más destacados de nuestro y que sus diversas líneas de productos se consumen en numerosos países del mundo. Que la actora una empresa nacionalmente conocida; que ésta se ha preocupado de reguardar su imagen y por este sentido y objetivo protegió marcas comerciales que la identifican:

?? Registro N° 660.423 EASTER ISLAND, denominativa, para distinguir productos de la clase 29;

- ?? Registro N° 660.422 ILE DE PAQUES, denominativa, para distinguir productos de la clase 29;
- ?? Registro N° 660.421 ISLA DE PASCUA, denominativa, para distinguir productos de la clase 29.

Sostiene la actora que estas tres marcas son la traducción al español y francés, respectivamente, de "easterisland", por lo que conceptualmente tiene igual significado.

Todo lo anterior, según la actora, demuestra la vinculación de existente entre la marca y el dominio en disputa y la preocupación por proteger la propiedad registrada. Que el nombre de dominio de autos comprende la marca comercial de esta parte y que constituye una marca famosa y notoria en el ámbito nacional. Que por lo anterior, sostiene la actora, el conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado en consolidar soluciones que se hagan cargo del perjuicio comercial que las empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores. Que, por cuanto el primer solicitante, de obtener el registro del nombre de dominio a su favor, capitalizaría para sí los beneficios de su registro marcario y afectaría derechos e intereses de terceros. Por tales motivos, y por cuanto la segunda solicitante estima tener un mejor derecho al nombre de dominio "easterisland.cl", solicita la asignación del mismo a su nombre.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 20 de Agosto de 2007, notificada con la misma fecha, la cual rola a fojas 42 de autos, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de BOZZOLO HERMANOS Y CÍA., y se confirió traslado al primer y segundo solicitantes, el cual fue evacuado en rebeldía.

NOVENO: Que por resolución de fecha 08 de Octubre de 2007, que rola a fojas 43, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos

substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre "easterisland.cl" y "utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "easterisland.".

DECIMO: Que durante el término probatorio, ninguna de las partes presentó probanzas en especial, constando solo los documentos acompañados en la demanda de mejor derecho por parte de BOZZOLO HERMANOS Y CÍA., los cuales se tuvieron por presentados con citación de las partes contrarias, no siendo objetados dentro del plazo respectivo.

DUODÉCIMO: Que el primer solicitante **FRANCISCO JAVIER VIGOUROUX BRZOVIC**, no ofreció ni rindió prueba alguna.

DECIMO TERCERO: Que por resolución de fecha 02 de Noviembre de 2007, notificada ese mismo día, la cual rola a fojas 44 de autos, se fijó el plazo de cinco días para observaciones a la prueba rendida y a otros aspectos del arbitraje, sin que se formularan dichas observaciones por ninguna de las partes en pleito, procediendo el tribunal a dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el sentido de que posee y es titular de la marca "EASTERISLAND" para los productos y clases, que se encuentran registradas en el Departamento de Propiedad Industrial, los cuales rolan de fojas 31 a 33. Todos los documentos que no han sido controvertidos por el demandado, permiten considerar razonablemente que el tercer solicitante, BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA, tiene derechos marcarios a su favor sobre el nombre "easterisland.cl".

SEGUNDO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse que el primer solicitante, don FRANCISCO JAVIER VIGOROUX BRZOVIC, con domicilio en Isla de Pascua, tiene la calidad de particular, puesto que ello no ha sido controvertido en autos y misma calidad tiene el segundo solicitante don CLAUDIO FELIPE GONZALEZ CORREA, con domicilio en la cuidad de Santiago.

TERCERO: Que si bien recibida la causa a prueba, ninguna de las partes rindió probanzas adicionales sobre sus derechos marcarios y sobre sus intereses relativos al nombre "easterisland", el tercer solicitante presentó documentos, que se consideran abundantes y calificados, que prueban la utilización efectiva que ha hecho del mismo, documentos que no fueron objetados dentro de plazo de citación.

CUARTO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse que el primer y segundo solicitantes, no han acreditado tener mejor derecho a su favor sobre el nombre "easterisland.cl"; ni han concurrido a las diversas etapas de este proceso, más aún dada la naturaleza de este Tribunal y de acuerdo a lo previsto en el Reglamento NIC – Chile, de no requerir el patrocinio de un abogado.

QUINTO: Por consiguiente, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del tercer solicitante, esto es, HERMANOS BOZZOLO Y COMPAÑÍA, sobre el nombre "easterisland" constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio "easterisland.cl".

SEXTO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas

tramitadas sin oposición de la parte contraria, como es en este caso. Como aquel principio, hemos sostenido, no importa una regla absoluta, tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio antes señalado. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho sino de un principio, esto es; "first come, first served". En consecuencia, en el caso sub lite ello no ocurrió, toda vez que solo una de las partes, BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑÍA, presentó prueba de su mejor derecho como segundo solicitante del nombre de dominio en cuestión.

SEPTIMO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial a este sentenciador que el primer solicitante acreditara su mejor derecho por los medio de prueba pertinentes, lo que en el hecho no ocurrió.

OCTAVO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "easterisland.cl" por parte del primer o segundo solicitante constituye, por lo expuesto, una amenaza a los derechos del tercer solicitante sobre dicho nombre de dominio.

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 asigna el nombre de dominio "easterisland.cl" al

tercer solicitante, esto es, BOZZOLO HERMANOS Y COMPAÑIA.

SEGUNDO: Que no se condena en costas a los demandados por haber

tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC

Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro, su actuario y dos

testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo

de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López

Juez Arbitro

Gonzalo Angeli Gutiérrez

Actuario

Manuela Contreras Contreras 8.977.283-4

Pablo Sallés Ubilla 9.900.757-5