Ref. Conflicto gourmetonline.cl sentencia

Partes: Ceo en fastchef.cl (SEBASTIÁN ALEJANDRO ALFARO ALFARO)
GOOD FOOD S.A. REP. POR SILVA & CIA (GOOD FOOD S.A.)

Santiago, treintaiuno de enero de dos mil catorce.

VISTOS:

1.- OFICIO OF. 18360, de 29 de julio de 2013, de fojas 1, NIC Chile comunicó a la suscrita la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio **gourmetonline.cl**, suscitado entre **Ceo en fastchef.cl (SEBASTIÁN ALEJANDRO ALFARO ALFARO),** RUT: 15.027.660-8, domiciliado en Huanhuali 858, La Serena, La Serena y **GOOD FOOD S.A.,** RUT: 96.665.460-0, representada por el Departamento de Dominios de Silva & cía., domiciliado en Hendaya N° 60 piso 4, Las Condes, Santiago.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a la audiencia de estilo de fojas 4 y su notificación a las partes de fojas 4 vta. y a Nic Chile de fojas 5.

3.- Copia de mandato judicial, patrocinio y poder y delegación de poder presentados por el representante del segundo solicitante de fojas 6.

4.- Acta de audiencia arbitral de fojas 8, realizada con la comparecencia del primer solicitante y de la representante del segundo solicitante, y llamadas las partes a conciliación ésta no se produce, motivo por el que se fijaron las pautas de procedimiento arbitral, notificada a fojas 9, según consta en comprobante de envío de correo electrónico.

5.- Alegaciones de mejor derecho del primer solicitante de fojas 10 en que solicita la asignación del nombre de dominio en disputa, en atención a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Señala que pertenece al rubro de la gastronomía hace varios años y ha participado de varios emprendimientos en el rubro gastronómico en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana. Así, en uno de sus últimos proyectos postuló a un fondo concursable a través de Sercotec, conocido como "Capital Semilla", en que desarrolló una idea de negocio en ese rubro.
Agrega que mientras trabajó para "Fastchef Producciones Gastronómicas Limitada", ideó ofrecer servicios del giro, por medio de una plataforma virtual que tuviese videos explicativos de recetas, imágenes con platos decorados, intermediación de materias primas, entre otras.
En este sentido, señala que encargó la creación de una plataforma virtual, y fueron asesorados en el tema del diseño por "Slinky E.I.R.L.", que previa cotización, propuso adquirir el dominio en relación a los servicios que iban a entregar y su razón social, que correspondía a gourmetonline.cl, por cuanto estaba compuesto por 3 palabras genéricas, que no estaban registradas como marca comercial. Por eso se inscribió ese nombre de dominio y se comenzaron a efectuar los trabajos de diseño del sitio web, usando como base las imágenes corporativas de la sociedad a la que representa el primer solicitante.
Agrega que al ser notificado del presente conflicto, se comunicó con el representante del segundo solicitante, en que le señalaron que esa parte tiene un mejor derecho, siendo lo mejor que les entregase el dominio sin oposición alguna, debido a los altos costos en que se incurrirían, siendo el primer solicitante quien tendría que pagarlos si no les hacía llegar una carta en que se desistía de su solicitud con una copia de su Carnet de Identidad.
En este sentido, señala que no ha actuado de mala fe, reiterando su experiencia en el rubro gastronómico, y además ha invertido tiempo y recursos para llevar a cabo el proyecto de la sociedad a la que representa.
Acompaña una factura de fecha 13 de febrero por el pago de los respectivos derechos, y habiendo realizado las respectivas consultas, ha comprobado que no existen hasta el momento protección al dominio en su conjunto.
Señala que el segundo solicitante también hizo la inscripción respectiva luego de su solicitud, y agrega que no tienen base los argumentos de la contraria.

6.- Que para acreditar su mejor derecho, el primer solicitante acompañó la siguiente prueba documental: a) De fojas 12 a 32 bis acompaña: a) A fojas 12 carta de Recomendación de don Raúl Squadritto Moggia, de fecha 12 de marzo de 2013; b) A fojas 13 Certificado de Ranking de egreso del Programa de Estudio Administración en Producción Gastronómica con mención Cocina Internacional, otorgado por Inacap, de fecha 6 de junio de 2013; c) De fojas 14 a 21 Contrato "Capital Semilla" entre las partes "Sercotec" y "Soluciones Gastronómica Integrales Alfaro Díaz Ltda," de fecha 18 de julio de 2013; d) A fojas 22 Cotización de la empresa "Slinky Diseño y Publicidad", de fecha 26 de febrero de 2013; e) De fojas 23 a 28 Estatuto actualizado de soluciones gastronómica

integrales Alfaro Díaz Ltda.; f) De fojas 29 a 32 Curriculum vitae de don Sebastián Alejandro Alfaro Alfaro; g) A fojas 32 bis Factura electrónica de Universidad de Chile, de fecha 13 de febrero de 2013; h) Orden de compra de Fastchef Producciones gastronómicas Ltda., a Slinky E.I.R.L. de 4 de marzo de 2013.

7.- Alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 33 en que solicita la asignación del nombre de dominio en disputa, en atención a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Luego de analizar los antecedentes en virtud de los cuales se constituyó el arbitraje, hace una síntesis de la historia de su representada, señalando que Good Food S.A. es una destacada empresa, conocida tanto en Chile como en el extranjero. Señala que la historia de Gourmet comienza en 1958, cuando se envasó el primer extracto de vainilla con esta marca. Desde ese año el segundo solicitante ha posicionado el signo "Gourmet", de la cual esa parte es creadora y usuaria. Desde ese momento no ha cesado la innovación, haciendo presente que hoy cuentan con más de 200 productos en el mercado chileno.
Agrega que el dominio pedido contiene en forma principal la marca registrada por parte del segundo solicitante, no siendo distintivo anteponer la expresión "On Line", pasando a ser descriptivo del rubro para el cual está protegida la marca comercial "Gourmet". En este sentido, señala que su contraparte no tiene marcas registradas o alguna razón social con la que pueda justificar un mejor derecho, de lo que deduce que es improcedente asignarle el nombre de dominio, por ser contrario a los derechos de propiedad industrial y a la fama y prestigio del segundo solicitante.
Alega que había llegado a un acuerdo con el primer solicitante, consistente en el cambio de nombre de dominio inscrito a nombre del primer solicitante, quien luego de eso no contestó los llamados o correos del segundo solicitante, rompiéndose el acuerdo por parte de la contraria, hecho reconocido en la audiencia arbitral.
En cuanto al DERECHO, señala que debe aclararse qué es un nombre de dominio y cuál es su función, para lo cual cita lo indicado por la Comisión Preventiva Central de la Libre Competencia, en el caso "Avon Products Incorporated" contra "Comercial Lady Marlene S.A.", que dijo: "Si bien la función de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectadas a la red, de manera simple y rápida dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos".
En este sentido también se ha pronunciado la jurisprudencia arbitral, al señalar que los nombres de dominio se vinculan con el carácter mnemotécnico, y es esencial para contribuir a la localización eficiente de los recursos que están en Internet a disposición de los usuarios, por lo que es lógico que se acerquen lo más posible a la denominación que les identifique a ellos o a sus productos en el mundo físico tradicional, lo que implica que se refleje en los nombres de dominio de manera adecuada y pertinente los contenidos que se buscan identificar con el nombre de dominio que se registra, y en este sentido se habla de la distintividad sobrevenida de los nombres de dominio.
Es por esto y por el registro marcario del segundo solicitante, que esa parte pide que el caso sea evaluado más allá del principio "First come, first served", que en materia de nombres de dominio se traduce como "el primero que llega es el único servido", en base al cual se configura una suerte de derecho preferente respecto del solicitante que primero haya presentado su solicitud de registro, situación que en muchos casos involucra una profunda injusticia. En este sentido, agrega que estos conflictos se analizan en la actualidad a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho, debiendo asignarse el nombre de dominio a quien demuestre tener un mejor derecho, situación en la que se encuentra el segundo solicitante.
Señala que cuenta con un registro marcario, el cual usa en el mercado, lo que demuestra este mejor derecho. Lo contrario, y el rechazo de la presente solicitud, implica la vulneración abierta del derecho de dominio o propiedad sobre esta expresión, derecho que se encuentra protegido en nuestra Constitución Política de la República, en el artículo 19 N° 24 y 25 respectivamente y las disposiciones legales de los artículos 582, 583 y 584 del Código Civil.
Agrega que este razonamiento no busca limitar a su contraparte en cuanto a iniciar su actividad económica, sino que sólo busca que no use una marca debidamente registrada, aprovechándose de su fama y notoriedad, citando el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile. En este sentido, la jurisprudencia arbitral ha desentrañado qué debe entenderse por una posible infracción a derechos válidamente adquiridos, lo que se produce cuando concurren los siguientes presupuestos: a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo incluido en el nombre de dominio litigioso; b) Que haya una afectación a dicho derecho adquirido, que puede ocurrir de diversas formas, y dada la redacción de la norma, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio; c) Que la parte contraria carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo presente en el nombre de dominio

litigioso. Agrega que estos requisitos deben verificarse al momento de presentar la solicitud respectiva. Si así no fuese no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma.
En síntesis, una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando por la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido, por estar reproducido, incluido o aludido en los nombres de dominio disputados, siempre que el titular de esa solicitud de registro carezca de derechos o intereses legítimos pertinentes.
Si bien el número 22 del Reglamento de Nic Chile se encuentra en el acápite de la revocación, las causales de las letras a) y b) son aclaratorias para el presente caso, y las cita en su demanda, en cuanto al uso de marcas comerciales y de que quien pide el nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
El segundo solicitante se explaya en cuanto a la "dilución" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad circula una expresión idéntica a sus marcas, dominios y razón social, los internautas podrían identificar servicios que no corresponden a ella, por lo que se generará un debilitamiento de su capital comercial y marcario, situación injusta y contraria a derecho, como se señaló, lo cual es un atentado contra su "identidad comercial", concepto reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita la máxima protección jurídica.
Agrega que según el Orden Público Económico los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrecen en el mercado, hecho que se vería afectado en caso de concederse el dominio al primer solicitante.
Como conclusión, señala que de otorgarse el dominio al primer solicitante generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado en cuanto a la procedencia de los productos o servicios que busca distinguir el primer solicitante con gourmetonline.cl, por cuanto identificarán esa denominación con el segundo solicitante.
Señala que cuenta con un registro marcario en clase 43 para la marca "Gourmet", que representa servicios y dentro de su cobertura destaca "despacho a domicilio". Reitera el quebrantamiento del acuerdo al que se había llegado, dado que el segundo solicitante le compró el nombre de dominio sibaritaonline.cl a cambio de desistirse de la solicitud, cosa que no hizo y que provocó que el primer solicitante tenga el citado nombre de dominio.
Señala que todo el capital de posicionamiento se perdería, dando lugar a confusiones, reiterando que la contraria no tiene un derecho equivalente al del segundo solicitante. El interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados son elementos que generan un mejor derecho. Por todo esto pide se le asigne el nombre de dominio, con expresa condena en costas.

8.- Que para acreditar su mejor derecho, el segundo solicitante acompañó la siguiente prueba documental: a) De fojas 39 a 46 acompaña copia de reporte de marcas comerciales de titularidad de Good Food S.A., que se detalla a continuación: i.- Reg. N° 878.940, "ACADEMIA GOURMET", servicio, mixta, clase 41; ii.- Reg. N° 859.020, "ACADEMIA GOURMET", productos, mixta, clase 16; iii.- Reg. N° 1.018.203, "BON GOURMET", productos, mixta, clase 29, 30; iv.- Reg. N° 977.310, "GOURMET", est. comercial, denominativa, clase 29, 30, 32, 33; v.- Reg. N° 977.308, "GOURMET", est. comercial, denominativa, clase 31; vi.- Reg. N° 977.306, "GOURMET", est. industrial, denominativa, clase 29, 30, 32, 33; vii.- Reg. N° 977.304, "GOURMET", servicio, denominativa, clase 43; viii.- Reg. N° 977.302, "GOURMET", productos, denominativa, clase 32; ix.- Reg. N° 977.300, "GOURMET", productos, denominativa, clase 30; x.- Reg. N° 977.298, "GOURMET", productos, denominativa, clase 41; xi.- Reg. N° 977.296, "GOURMET", productos, denominativa, clase 33; xii.- Reg. N° 1.018.223, "GOURMET", est. comercial, denominativa, clase 29, 30, 32, 33; xiii.- Reg. N° 929.280, "GOURMET", servicio, mixta, clase 43; xiv.- Reg. N° 915.356, "GOURMET", servicio, denominativa, clase 38, 41, 42; xv.- Reg. N° 902.102, "GOURMET", productos, denominativa, clase 29; xvi.- Reg. N° 902.096, "GOURMET", productos, mixta, clase 30; xvii.- Reg. N° 889.998, "GOURMET", productos, denominativa, clase 16; xviii.- Reg. N° 850.591, "GOURMET", productos, denominativa, clase 2, 5, 29, 30, 32; xix.- Reg. N° 842.302, "GOURMET", productos, mixta, clase 29, 30; xx.- Reg. N° 756.240, "GOURMET", productos, denominativa, clase 3; xxi.- Reg. N° 760.713, "GOURMET", productos, denominativa, clase 1, 2, 11, 14, 20, 24, 25, 28, 31; xxii.- Reg. N° 725.087, "GOURMET", productos, denominativa, clase 8, 21; xxiii.- Reg. N° 688.548, "GOURMET", servicios, denominativa, clase 35; xxiv.- Reg. N° 741.621, "GOURMET", productos, mixta, clase 31, 32, 33; xxv.- Reg. N° 974.417, "GOURMET", productos, mixta, clase 29; xxvi.- Reg. N° 974.415, "GOURMET", productos, mixta, clase 30; xxvii.- Reg. N° 983.386, "GOURMET", productos, mixta, clase 31; xxviii.- Reg. N° 974.413, "GOURMET", productos, mixta, clase 32; xxix.- Reg. N° 948.997, "GOURMET BISTRO", productos, denominativa, clase 29, 30; xxx.- Reg. N° 783.843, "GOURMET ORGANIC", productos, denominativa, clase 29, 30; xxxi.- Reg. N° 921.201, "GOURMET SOLO PARA UNO", productos, mixta, clase 29, 30; xxxii.- Reg. N° 977.294, "GOURMET SOUR MIX", productos, denominativa, clase 32; xxxiii.- Reg. N° 882.001, "GOURMET, EL MEJOR SABOR MEXICANO", productos, frase de propaganda, clase 30; xxxiv.- Reg. N° 868.629, "GOURMET, SABORES DE LA COCINA CHILENA", productos, frase de propaganda, clase 30; xxxv.- Reg. N° 942.871, "GOURMET, SOLO PARA UNO", productos, frase de propaganda, clase 29, 30; xxxvi.- Reg. N° 948.998, "GOURMET, SUSHI & WOK", productos, denominativa, clase 29, 30; xxxvii.- Reg. N° 902.108,

"WWW.GOURMET.CL", servicios, denominativa, clase 38; b) A fojas 47 acompaña impresión de dominio inscrito, emanado de Nic Chile, en que consta la inscripción de gourmet.cl con fecha 17/12/2012; c) De fojas 48 a 56 acompaña impresiones del sitio web gourmet.cl, en que consta información del segundo solicitante; d) De fojas 57 a 83 constan impresiones de correos electrónicos entre ambos solicitantes en cuanto al frustrado acuerdo, las condiciones que se debían cumplir para que el primer solicitante se desistiese de su solicitud y la no respuesta a los correos por parte del primer solicitante. Además de impresión de certificado emanado de Nic Chile, del dominio sibaritaonline.cl, a nombre del primer solicitante y la factura emanada de la Universidad de Chile sucursal Nic Chile, de fecha 19/3/2013 a nombre de Silva & Compañía Patentes y Marcas Limitada en que consta el pago de $18.900 por el nombre de dominio sibaritaonline.cl. e) A fojas 84 acompaña impresión de certificado emanado del INAPI número de registro 929.280 ya citado en la letra a) del numeral 8 de la presente sentencia.

9.- Que a fojas 86 se proveyeron las demandas arbitrales presentadas por ambos solicitantes, confiriéndose los respectivos traslados a las contrapartes, abriéndose el plazo de contra argumentaciones, lo cual se notificó a fojas 87.

10.- Que atendido el mérito de autos, a fojas 89 pasaron los antecedentes para fallo, lo que se notificó por correo electrónico, como consta a fojas 90.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la determinación del mejor derecho sobre un nombre de dominio es el objeto central de un conflicto por asignación de un nombre de dominio. En esta tarea, el árbitro debe analizar los antecedentes presentados por las partes conforme a las reglas que rigen a los árbitros arbitradores. En el caso de autos, el segundo solicitante considera que el registro de nombre de dominio del primer solicitante afecta a la capacidad distintiva de las marcas de que es titular y que ha acreditado suficientemente en autos, haciendo presente que ambas partes comparten un mismo segmento de mercado.

SEGUNDO: Que en el evento de producirse inscripciones competitivas, el Reglamento de NIC Chile y la doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional y Derecho Comparado han sentado las bases y principios en orden a solucionar el conflicto y definir la asignación definitiva o consolidación del nombre de dominio. A este respecto, el primer principio al que debemos atender es al de "first come, first served", aforismo técnico que viene a recoger el ya conocido aforismo jurídico "prior in tempore potior in iure", que en esta materia se ve potenciado por cuanto, atendidas las condiciones técnicas del funcionamiento de la Red, "el primero que llega es el único servido". Este principio se ha constituido en última ratio, aplicable en aquellos casos en que ninguna de las partes acredite un mejor derecho, como sucede en el caso de autos.

TERCERO: Que en todo caso, en aquellos casos en que una de las partes acredite tener un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, este principio no podrá atenderse atendido que su aplicación requiere que ambas partes se encuentren en igualdad de condiciones y derechos.

CUARTO: Que los derechos marcarios, de acuerdo a la regulación nacional, confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro, mientras éste mantenga su vigencia. Los derechos que emanan del mismo son oponibles erga omnes e imponen la obligación a terceros de no utilizar en el curso de sus operaciones comerciales, marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión. De esta norma se desprende que el legislador lo que busca es evitar las confusiones de terceros sobre el origen de los productos y/o servicios que se distinguen a través de la marca.

QUINTO: Que de los antecedentes de autos, analizados conforme a las reglas de la sana crítica, se desprende que no es factible la convivencia pacífica entre el nombre de dominio en disputa y los derechos marcarios invocados por el segundo solicitante, sin que exista riesgo de dilución marcaria. Siendo así, deberá acogerse la demanda del segundo solicitante.

SEXTO: Que, en todo caso, no consta que el primer solicitante haya actuado de mala fe, por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile,

Se resuelve: asígnese el nombre de dominio gourmetonline.cl al segundo solicitante **GOOD FOOD S.A**, ya individualizado en autos.
Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió:

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Lorena Donoso Abarca

Firmado digitalmente por Lorena Donoso Abarca
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso Abarca, o, ou=Abogado - Arbitro, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2014.01.31 17:28:03 -03'00'

Carlos Reusser Monsálvez

Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia

7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar

16.386.315-4

Cc. fallos@legal.nic.cl, lorena.donoso@gmail.com; actuarionic@gmail.com; sebastianalfarogo@gmail.com; nic@silva.cl; mjarancibia@silva.cl, mail@nameaction.com