Santiago, 05 de Junio de dos mil nueve.

CRISTIAN SAIEH MENA
JUEZ
ARBITRO
TRIBUNAL ARBITRAL

VISTOS:

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, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "kuervo.cl", siendo partes MARÍA MARIANELA RIFO DOMÍNGUEZ, domiciliada en calle Blanco N° 540, comuna y ciudad de Valparaíso y TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V, domiciliada en El Regidor N° 66, piso 10, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la primera actuación, en calle Huérfanos 1189, Piso 7, Santiago Centro, para realizar la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistió sólo el Segundo Solicitante representado por Maribel Muñoz K. No se produjo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando que el Segundo Solicitante ha cumplido las cargas procesales impuestas, este Tribunal ordenó a ambas partes que en un plazo fatal de 8 días formularan sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio en disputa.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Primer Solicitante presentó solicitud de asignación de nombre de dominio y acompañó documentos. Los argumentos en que funda sus pretensiones son los siguientes:

a) El nombre de dominio que se ha inscrito busca proteger y posicionar en el mercado un local comercial denominado KUERVO ROCK'N BAR, establecimiento de venta de alcoholes, confites, cigarrillos y discotheque emplazado en la quinta Región en la ciudad de Valparaíso, en la calle Blanco N° 540.

b) El giro de estas actividades ha sido oportunamente declarado en el inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.

c) El registro del dominio de Internet ha sido anterior a la solicitud del Segundo Solicitante, de buena fé y con el único ánimo de ampliar la red social de la legítima actividad económica que realiza la Primer Solicitante.

d) El objeto de registrar el dominio antes señalado, asimismo, está en directa consonancia con el nombre del local comercial, y no busca otra cosa que desarrollar la identidad propia de éste y poder relacionarse con los clientes que acuden al mismo.

e) Tienen imagen empresarial propia, con colores distintivos, con un logo determinado y con una tipografía determinada, según fotos que se acompañan en un otrosí, todos ellos completamente distintos a los colores, logos y tipografía usadas por la Segunda solicitante en productos propios y, como se podrá observar, son absolutamente distintos, tanto en su forma como en su destino.

f) Esta parte ignora actualmente cual es la tipografía, logo y colores distintivos de la marca registrada "cuervo" pues se trata de una marca que no tiene un producto puesto en el mercado, por lo que esta observación se hace respecto de otros productos de la misma empresa.

g) Revisados los registros de marcas y de dominios de Internet, no hay marcas registradas similares y asociadas a servicios de la clase de actividades que yo ejecuto, por lo que esta parte ha actuado de buena fé y sin interés de vulnerar, frustrar ni embarazar los derechos de ninguna persona.

h) En efecto, no existe en el mercado, ni menos bajo registro marcario ningún servicio de la naturaleza y clase del que se presta y que haya sido registrado con el nombre Kuervo, ni tampoco con su semejante fonético Cuervo.

i) Que el hecho que la reclamante tenga registrado bajo su nombre la marca "Cuervo" para bebidas alcohólicas y cervezas, no se opone a que esta parte desarrolle una actividad total, completa y definitivamente distinta a la producción y fabricación de bebidas alcohólicas. De hecho aunque existe cierta similitud fonética, ésta no perjudica a los intereses del reclamante cuando el producto o servicio que yo desarrollo dice relación con espectáculos y diversión y no con la fabricación de bebidas alcohólicas.

j) La Primera solicitante jamás ha pretendido fabricar cervezas ni bebidas alcohólicas con el nombre de "kuervo" ni menos aun con el nombre de "cuervo"

k) Tampoco se pretende poner en riesgo o desacreditar el prestigio de una marca que pese a estar registrada, no tiene presencia en el mercado y que por lo demás cubre un área comercial y una clase de productos y servicios completamente distintos.

l) Mucho menos se pretende, mediante publicaciones en mi sitio de Internet, engañar al público con un producto completamente distinto o similar en su caso al que el reclamante tiene registrado bajo su nombre, pues su producto es completamente distinto y por lo demás aquél no existe.

m) Tampoco se justifica que el Segundo Solicitante, con el ánimo de proteger, publicitar y comercializar su producto, registre un dominio que se escribe completamente distinto al producto que pretende proteger y que tiene a su nombre en el Registro de Marcas "kuervo" en vez de "cuervo".

n) En concordancia con aquella contradicción, se puede observar que el dominio de Internet que podría estar en plena y absoluta consonancia con su marca protegida ha sido entregada, en proceso similar a éste, a un tercero que, al igual que esta parte, no pretende explotar el giro del reclamante. En efecto, el sitio cuervo.cl ha sido entregado a don Jorge Manuel Arancibia Rojas, quien en conflicto similar con el mismo reclamante y por las mismas razones ha consolidado su derecho a explotar su dominio de Internet.

o) Así las cosas, y como se acreditará con la documentación que se acompaña, esta parte ejerce una actividad lucrativa que está muy lejana a la imagen y

productos que el reclamante pretende ocupar y/o proteger, pudiendo coexistir, fácilmente, unos y otros sin conflicto alguno y sin invadir los respectivos mercados.

p) Cuesta entonces comprender las complejas motivaciones que llevan al reclamante a requerir ahora, el dominio "kuervo.cl" justo cuando esta parte, de buena fe inicia sus gestiones tendientes a proteger su propio nombre, cuando la reclamante tuvo tiempo de sobra para registrarlo a su nombre desde que perdió el dominio denominado "cuervo.cl" en similar instancia a la actual.

q) El Segundo solicitante pretende ocupar y registrar a su nombre un dominio que, además, se aleja gráficamente de la marca cuyo dominio ostenta, lo que se acerca más a una actuación defensiva que a una efectivamente productiva. En efecto no se entiende qué utilidad comercial puede obtener el reclamante al registrar un dominio fonéticamente similar y que por lo visto nunca ocuparía y de paso limitar la legítima actividad que esta parte realiza. Aquello ofende los principios y derechos constitucionales que fundan todos y cada uno de los derechos consagrados en las leyes chilenas sobre la libertad de ejercer una actividad económica legítima de esta parte, quien no pretende y jamás ha pretendido, reitero, infringir los derechos que terceros tienen sobre sus respectivos derechos de propiedad intelectual.

r) Por esta vía, la Primera Solicitante insiste en mantener el dominio inscrito bajo su nombre denominado **"kuervo.cl"**, pues es la única vía de posicionar su negocio y sus servicios en un mercado altamente competitivo.

s) Finalmente es pertinente señalar que el local comercial que se explota, se dedica a promover bandas de rock emergentes y actualmente, como una forma de demostrar nuestra buena fe y mientras se resuelve el presente conflicto, hemos optado por desarrollar una página alternativa en la comunidad FACEBOOK, donde tiene identificada su imagen-logo y más de 147 amigos y clientes registrados, quienes promueven sus fiestas, recitales y actividades, cuya foto del sitio comunitario se acompaña en un otrosí de esta presentación.

El Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1) Fotografía de pantalla del sitio comunitario de Kuervo Rock'n Bar en www.facebook.com, y donde aparecen entre otros el logo y la dirección del local, digitalmente en archivo PPT.
2) Flyer de promoción de inauguración del local Kuervo Rock'n Bar en archivo PDF en tiro y retiro.
3) Flyer de fiesta de 06 de Enero de 2009 del local Kuervo Rock'n Bar en archivo PDF en tiro y retiro.
4) Foto exterior del local comercial Kuervo Rock'n Bar.
5) Cartola Tributaria de la compareciente que acredita iniciación de actividades en el giro y clase señalados.
6) Diseño de logo del local Kuervo Rock'n Bar, ubicado en Blanco N°540, Valparaíso.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante presentó demanda de mejor derecho y acompañó documentos. Los argumentos en que se fundan sus pretensiones son los siguientes:

a) La historia de Tequila Cuervo está estrechamente relacionada a la de Casa Cuervo, y su dinastía tequilera es la más antigua de todas y en la actualidad es una de las más fuertes del mercado, tanto en México como a nivel internacional.
b) José Cuervo celebró, en 1995, sus doscientos años de producción de tequila. Reserva de la Familia, producida a partir de las reservas privadas de tequila de la familia, salió al mercado en honor a esta ocasión. En 2007, la compañía lanza, como parte de la gama Reserva de la Familia, el tequila José Cuervo Platino, un tequila plata ultra premium elaborado a mano y de edición limitada.
c) En la actualidad, José Cuervo es el tequila más vendido alrededor del mundo, con ventas superiores a 5 millones de cajas anualmente, además de contar con uno de los más altos estándares de calidad y prestigio.
d) La Segunda solicitante ha registrado varias marcas en diversos países, sólo en Chile es titular de una serie de registros. Copia de los reportes marcarios referidos a cada uno de los registros expuestos precedentemente se acompañarán en un otrosí,

e) El Segundo Solicitante es titular de una serie de nombres de dominios, www.josecuervo.cl , y la empresa Casa Cuervo S.A. De C.V., matriz de mi representada, es titular del dominio www.cuervos.cl.

f) Ahora bien, no cabe duda que el Segundo solicitante es titular de una familia de marcas cuyo signo común y distintivo lo constituye la marca CUERVO, familia que no sólo se ha constituido por la inscripción de varios registros, sino que además, por el uso de éstas en el mercado, nacional e internacional, desde el año 1800 y por la constante publicidad que ha efectuado mi cliente para potenciar, difundir y promocionar la marca.

g) La marca CUERVO, goza de fama y prestigio nacional e internacional, obtenido gracias a su uso interrumpido y relevante desde el año 1800 en el rubro de las bebidas alcohólicas. En efecto, es público y notorio el hecho que la marca de su representado es ampliamente conocida en el segmento al cual está dirigida, bebidas alcohólicas en general, clase 33,

h) Es importante que se tenga presente que el legítimo interés que detenta su cliente en el presente dominio deriva de ser titular de varios derechos marcarios adquiridos respecto de un signo que constituye una familia de marcas famosas y notorias.

i) El presente conflicto recae sobre la denominación KUERVO, el interés de su representada sobre éste es totalmente legítimo toda vez que es indiferente si la denominación se inicia con letra C o K pues fonética y conceptualmente son idénticas, hecho que provocará en el cibernauta confusión de empresas y de signo y, en ese sentido afectará el derecho marcario de mi cliente.

j) En la actualidad los nombres de dominio han adquirido otro rol el cual va asociado a la información buscada por el usuario respecto del sitio web, así, un nombre de dominio busca ser identificador de una determinada empresa, institución o entidad en el mercado "virtual", pero además, busca informar adecuadamente sobre esa empresa, institución o identidad o de los productos o servicios de tal empresa, por tanto hoy día el dominio tiene un doble rol de identificador e informador, pues identifica e informa una determinada empresa a los usuarios en el mercado virtual.

k) Otro antecedente que se debe tener presente es el riesgo de confusión en el acceso al sitio web.

l) Ahora bien, el signo que identifica a mi representada en el mercado y frente a sus pares y consumidores es la denominación CUERVO y a lo largo de los años ha formado una familia de marcas famosa y notoria, aún cuando los consumidores no consuman los productos distinguidos por la marca CUERVO, el público la reconoce y asocia a la empresa de mi representada.

m) En consecuencia, si existe el dominio KUERVO.CL obviamente se provocará una confusión en el acceso al sitio web, respecto de los usuarios que buscan en la red Internet a la empresa de mi cliente o sus productos, pues es lógico pensar que si mi cliente es titular de la marca CUERVO, del dominio JOSECUERVO.CL y además, existiendo el dominio CUERVOS.CL, perteneciente al mismo grupo empresarial, porque no pensar que mi cliente es titular de KUERVO.CL

n) El primer solicitante, María Rifo Domínguez, carece de interés legítimo en el dominio KUERVO.CL, toda vez que actualmente el sitio web www.kuervo.cl se encuentra inactivo. En efecto, al ingresar a éste es posible observar tal hecho, que acreditamos mediante certificación notarial de fecha 6 de mayo del presente, efectuada por don Álvaro Bianchi Rosas, Notario Titular de la Undécima Notaria de Santiago, cuyo documento se acompañará en el otrosí de esta presentación. Por tanto, podemos afirmar que el primer solicitante ha tenido un interés ilegítimo al inscribir el dominio KUERVO.CL y su interés sigue siendo ilegítimo al mantenerlo inutilizado.

o) De otra parte, en autos se debe rechazar tajantemente cualquier alegación del primer solicitante en torno a una supuesta buena fe o desconocimiento de la existencia de la marca CUERVO de titularidad de mi representada, toda vez que tal signo goza de fama y notoriedad, y por tanto es conocido por los consumidores aun cuando no consuman de los productos identificados con tal signo. El primer solicitante no puede alegar desconocimiento de la existencia de la marca de mi representado, puesto que en cuanto consumidor debe estar en conocimiento de las diversas marcas y productos que existen en el país.

p) En consecuencia, es mi representada quien detenta mejor derecho sobre el dominio en disputa y así debe ser declarado, es decir, el dominio KUERVO.CL debe ser asignado a mi parte.

El Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de 15 reportes marcarios de las marcas CUERVO y JOSÉ CUERVO de titularidad de Tequila Cuervo S.A. De C.V.
2. Copia del reporte de dominio referido al nombre de dominio JOSECUERVO.CL, de titularidad de Tequila Cuervo S.A. De C.V.
3. Copia del reporte de dominio referido al nombre de dominio CUERVOS.CL, de titularidad de Casa Cuervo S.A. De C.V.
4. Certificación notarial referida al sitio web www.kuervo.cl, efectuada por el notario don Álvaro Bianchi Rosas, Notario Titular de la Undécima Notaría de Santiago, de fecha 6 de mayo del 2009.
5. Copia de la página web de mi representada en la cual se observa la marca CUERVO y sus productos.
6. Copia de la primera página de resultados del buscador Google.cl respecto de la búsqueda nacional de Tequila Cuervo.
7. Copia de la primera página de resultados del buscador Google.cl respecto de la búsqueda internacional en la web de Tequila Cuervo.
8. Copia de reportes marcarios referidos a la marca CUERVO en los mercados de Estados Unidos, España y la Comunidad Europea.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por interpuestas las demandas por asignación de nombre de dominio, tuvo por acompañados los documentos presentados y dio traslado de las presentaciones de ambos solicitantes a sus contrapartes respectivas.

OCTAVO: Que, el Segundo Solicitante evacuó el traslado conferido y acompaño documentos con citación. El Segundo Solicitante señaló los siguientes argumentos:

a) Lo señalado por el Primer Solicitante es contradictorio, pues por una parte él dice que no conoce los logotipos y productos de la marca Cuervo y después indica que la marca Cuervo identifica bebidas alcohólicas y cervezas, y en el resto del escrito da a entender que sí conoce la marca. Conoce o no conoce la marca Cuervo y sus productos.

b) La contraria no puede desconocer la existencia de ésta ni de los productos que ella identifica, sobre todo siendo dueña de un establecimiento de venta de alcoholes.

c) De acuerdo a los documentos acompañados en nuestra presentación referido a la búsqueda efectuada de "Tequila cuervo" ha nivel nacional y en la web se obtuvo en los 10 primeros resultados links relacionados a la marca de mi cliente.

d) La marca de mi cliente tiene presencia en el mercado nacional, por tanto, los argumentos de la contraria que indican deben ser totalmente desestimado.

e) El primer solicitante ha enfatizado erradamente que la marca Cuervo, y el giro a que se dedica éste no tienen vinculación alguna, hecho que refutamos rotundamente.

f) Existe una estrecha vinculación entre los productos de mi representada y el rubro que desarrolla el Primer Solicitante, toda vez que la contraria es dueña de un establecimiento de venta de alcoholes, confites, cigarrillos y discoteque, salta a la vista que existe una relación entre ambos.

g) En consecuencia si existe un sitio web denominado kuervo.cl el cibernauta lo asociara a la marca de mi cliente y a los productos que distingue, produciendo un error al usuario al ingresar al sitio web deseando encontrar la información sobre los productos de su representado.

h) Los documentos acompañados por la contraria acreditan un mejor derecho y uso sobre la denominación Kuervo Rock´N Bar, pero en ninguna caso un mejor derecho sobre la denominación Kuervo.

i) Se puede apreciar que la contraria ha logrado acreditar que usa la denominación Kuervo Rock´N Bar y que tiene mayor interés en ésta que en Kuervo, toda vez que el uso que le da a Kuervo siempre es acompañado por Rock´N BAR, de manera aislada tal palabra no identifica al establecimiento de la Primer Solicitante.

NOVENO: Que este Tribunal, atendiendo al mérito de autos, citó a las partes a oír sentencia,

CONSIDERANDO:

Que, los documentos acompañados por las partes que no han sido objetados, los que fueron presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis de los documentos y argumentos acompañados por los solicitantes, puede inferirse con suficiencia que ambos han actuado en sus respectivas solicitudes de buena fe y motivados por un interés comercial legítimo, pero de distinta consistencia.

UNDÉCIMO: Que, siendo efectivo que MARÍA MARIANELA RIFO DOMÍNGUEZ fue el Primer Solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "First come first served" es precisamente un principio, más no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DUODÉCIMO: Que, en cuanto al interés del Primer Solicitante, éste sostiene que su interés en el nombre de dominio en disputa es utilizarlo para identificar en la Web un local comercial denominado KUERVO ROCK'N BAR, establecimiento de venta de alcoholes, confites, cigarrillos y discotheque.

DECIMOTERCERO: Que, en relación con el Segundo de los solicitantes, TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., queda acreditado a través de los argumentos presentados y la documentación acompañada, que es titular de diversas marcas y nombres de dominio conformados por la expresión "cuervo". De lo anteriormente señalado, y de sus propios dichos, se desprende que su interés actual en la asignación del nombre de dominio en disputa es obtener protección de sus signos distintivos en la Web, evitar la posibilidad de dilución marcaria, y la confusión de los consumidores.

DECIMOCUARTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, sin perjuicio de ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DECIMOQUINTO: Que, si bien es cierto que ha sido probado en autos el interés de TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., en proteger sus signos distintivos por la vía de la inscripción de la marca "cuervo" y nombres de dominio que contienen dicha expresión, dicho interés no será decisivo en la apreciación de los intereses que mediante esta sentencia se tutelarán, como se justificará.

DECIMOSEXTO: Que, asignar el nombre de dominio "kuervo.cl" al Segundo Solicitante, constituiría implícitamente otorgar una exclusividad respecto de toda expresión derivada de su razón social, TEQUILA CUERVO, lo que no resulta prudente considerando que en el mercado han coexistido distintos agentes que ostentan la titularidad de diversos registros marcarios y nombres de dominio que incorporan la

expresión "kuervo", realizando cada uno de ellos su propia inversión en publicidad y una actividad comercial real dentro de sus respectivos rubros, los que diferenciándose ostensiblemente de la actividad y campo en que se desenvuelve el Segundo Solicitante, les otorga un derecho a utilizar la expresión en cuestión y sus derivados, según corresponda. El caso de autos se encuadra dentro de lo señalado anteriormente, y siendo la actividad que se encuentra desarrollando y planificando el Primer Solicitante, totalmente diversa y amparada por un sustento comercial que este sentenciador estima real e importante, inclinan la recta razón y la prudencia a otorgar protección jurídica a la solicitud del Primer Solicitante en defecto de aquella presentada por su oponente.

DECIMOSÉPTIMO: Que, en el mismo orden de ideas, y siendo el interés que alienta al Primer Solicitante el hecho de querer desarrollar y promocionar su local comercial denominado KUERVO ROCK'N BAR, establecimiento de venta de alcoholes, confites, cigarrillos y discotheque, este sentenciador estima que, por muy lícito que sea el bien que persigue con su solicitud el Segundo Solicitante, éste no puede en caso alguno preferirse al legítimo interés demostrado por su contraparte.

DÉCIMO OCTAVO: Que, finalmente y a mayor abundamiento de lo señalado, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos del Segundo Solicitante el hecho de que MARÍA MARIANELA RIFO DOMÍNGUEZ, detente el nombre de dominio en cuestión, ya que la expresión "kuervo" goza de una individualidad propia, mientras que el marca del Segundo Solicitante, es decir la expresión "cuervo", tiene un prestigio y reconocimiento social en relación con los giros que desarrolla, lo que hace descartable la confusión por parte de los usuarios en relación con la actividad que desarrolla la empresa de MARÍA MARIANELA RIFO DOMÍNGUEZ, o la existencia del fenómeno de la dilución marcaria.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio "kuervo.cl" al Primer Solicitante, MARÍA MARIANELA RIFO DOMÍNGUEZ, domiciliada en calle Blanco N° 540, comuna y ciudad de Valparaíso

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

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

Rol N° 15-2009

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Alfredo Guzmán Pérez.