Jacqueline Abarza T.

Juez Árbitro

## SENTENCIA larecoletarestaurant.cl Rol Nº 027-11

Santiago, veinte de junio de dos mil once.

### **VISTOS:**

Que con fecha siete de noviembre de dos mil diez, los señores Figueroa & Figueroa Restaurant Limitada, siendo su contacto administrativo La Recoleta, ambos domiciliados en Bellavista número ciento ochenta y cinco - A, Recoleta, Santiago, solicitaron ante NIC Chile la inscripción de dominio "larecoletarestaurant.cl", que con fecha dieciséis de noviembre de dos mil diez, los señores Calarcol S.A., a su vez contacto administrativo, domiciliado para estos efectos en Málaga número doscientos treinta y dos E, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "larecoletarestaurant.cl", dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1, de la "Reglamentación de Nombres del Dominio CL".

Que mediante oficio de NIC Chile número trece mil ochocientos ochenta y tres, de fecha quince de marzo de dos mil once, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales, según lo establece el artículo 11 de la Reglamentación pertinente.

Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrieron ambos solicitantes, no produciéndose al efecto conciliación.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.

Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones sólo los señores Calarcol S.A., hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones.

Que habiéndose conferido traslado a señores Figueroa & Figueroa Restaurant Limitada, éstos no hicieron uso de el y no comparecieron en oportunidad alguna en el proceso;

Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.



# TRIBUNAL ARBITRAL Jacqueline Abarza T. Juez Árbitro

En el período probatorio ninguno de los solicitantes hizo uso de dicho plazo.

Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha dieciocho de mayo de dos mil once.

Que existe constancia en autos que los señores Calarcol S.A. pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.

Oue en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores Calarcol S.A. argumentan: Oue son una sociedad de inversiones que se dedica, entre otros rubros, a la importación y distribución de artículos de distinta naturaleza; Señalan que habiendo incursionado, además, en el rubro de alimentos, han solicitado y registrado la marca "Recoleta" para distinguir, entre otros, los servicios de restaurant, bar y fuente de soda; Establecen que la marca se encontraba registrada a nombre de la sociedad hace más de diez años y por una inadvertencia no se renovó a tiempo, pero el año dos mil nueve fue solicitada la marca, encontrándose a la fecha registrada; Que han decidido proteger dicha expresión como marca comercial con objeto de evitar que terceros saquen ventaja comercial que afecte el patrimonio de la empresa y, sobretodo, el prestigio que goza la empresa en materia de negocios; Indican que se han caracterizado por proteger enérgicamente sus derechos de propiedad intelectual e industrial, especialmente los que involucran nuevos negocios que pretende implementar; Destacan que el nombre de dominio solicitado tiene vinculación con la sociedad por cuanto la expresión "Recoleta" se encuentra registrada y los servicios para los que se encuentra registrada, son precisamente los dos elementos de que está compuesto el nombre de dominio en disputa; Señalan que es evidente que al solicitarse por parte de un tercero el dominio "La Recoleta" se tiene por objeto inducir al usuario a confusión ya que el único usuario de la expresión "La Recoleta" para distinguir servicios de rstaurant es "Calarcol S.A."; Señalan que en este caso no es posible hacer un análisis basado en el principio "first come, first served", pues el primer solicitante carece totalmente de derechos vigentes sobre el dominio en disputa y además, los derechos de la sociedad son anteriores. Indica, asimismo, que el asignar el dominio al primer solicitante conllevaría graves consecuencias, pues su presencia en la red a través de la expresión "larecoletarestaurant", podría causar confusión entre los consumidores en cuanto al origen de la información que se brinde en la página Web, cuestión que también puede afectar el prestigio de los servicios de la sociedad.

Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro Nº 522.503, LA RECOLETA", denominativa, servicios, clase 42; Solicitud de Marca comercial Nº 860.813, "LA RECOLETA", denominativa, servicios, clase 41; Solicitud de Marca comercial Nº 860.814, "LA RECOLETA", denominativa, servicios, clase 43.

Señalan que el Principio "First Come, First Served", no es aplicable en autos toda vez que los señores Figueroa & Figueroa Restaurant Limitada carecen totalmente de derechos vigentes sobre el nombre de dominio en disputa.

Concluyen señalando que la asignación del dominio "larecoletarestaurant.cl" a los señores Figueroa & Figueroa Restaurant Limitada constituiría una flagrante infracción a las normas legales mencionadas sin perjuicio de causar confusión entre los consumidores.

En el Derecho citan normas contenidas en el Reglamento para asignación de nombres de dominio; artículo 19 N° 25 inc. 2° de la Constitución Política del Estado; Ley 19.039 y el Convenio de París, promulgado mediante Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial de fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno.

Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial <a href="www.inapi.cl">www.inapi.cl</a> consulta sobre Registro de marca Nº 522.503, "LA RECOLETA", denominativa, servicios, clase 42, registrado con fecha veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y ocho; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial <a href="www.inapi.cl">www.inapi.cl</a> consulta sobre



TRIBUNAL ARBITRAL Jacqueline Abarza T. Juez Árbitro

solicitud de marca comercial Nº 860.813, "LA RECOLETA", denominativa, servicios, clase 41, presentada con fecha catorce de abril de dos mil nueve; Impresión obtenida de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial <a href="www.inapi.cl">www.inapi.cl</a> consulta sobre solicitud de marca comercial Nº 860.814, "LA RECOLETA", denominativa, servicios, clase 43, presentada con fecha catorce de abril de dos mil nueve.

#### TENIENDO PRESENTE

- 1.- Que consta en autos que los señores FIGUEROA & FIGUEROA RESTAURANT LIMITADA, tienen la calidad de primeros solicitantes del dominio en cuestión en estos autos, puesto que presentaron su solicitud, en forma previa a los señores CALARCOL S.A.;
- 2.- Que en cuanto a las normas aplicables para la resolución de un conflicto de esta naturaleza de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1º de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;
- 3.- Que asimismo de acuerdo a Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de nombres del dominio, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
- 4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;
- 5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;
- 6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras determinadas materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: "No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;
- 7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;
- 8.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la Nº 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"-, los principios de



TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
JUCZ Árbitro

competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, toda vez que no se ha acreditado un hecho material que configure dicha infracción:

- 9.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, la naturaleza de la expresión en conflicto y el interés de las partes respecto de ella;
- 10.- Que respecto de la naturaleza de la expresión LARECOLETARESTAURANT, es un hecho cierto que está estructurado en base a dos vocablos, en lengua castellana, con un significado claro y preciso y, en consecuencia, no corresponde a una creación intelectual de ninguna de las partes en conflicto;
- 11.- Que lo antes expresado significa que al no ser creación intelectual de alguna de las partes en conflicto, ni de un tercero y, mientras no se demuestre lo contrario, cualquier persona puede hacer uso de ellas, respetando las normas de nuestro ordenamiento jurídico en relación al uso y adquisición de derechos sobre denominaciones ya existentes, para ser aplicadas en actividades comerciales;
- 12.- Que respecto del interés del primer solicitante consta en autos que, habiendo sido válidamente notificado no compareció a la audiencia de Fijación de Procedimiento de autos, ni realizó gestión alguna en el proceso por lo que no ha acreditado interés con el nombre de dominio, aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar;
- 13.- Que respecto del interés del segundo solicitante, de los antecedentes acompañados, no objetados consta que tuvo registrada la marca RECOLETA, desde el año 1998, para distinguir bar restaurante, salón de te, discoteque y otros, de acuerdo a la clasificación del Clasificador Internacinal de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, que dichos registros estuvieron vigentes hasta el año 2008; que, además, actualmente tiene registrada la misma marca para los servicios de discoteque y otros y la tiene solicitada para los servicios de restaurant y otros, desde el año 2009;
- 14.- Que el segundo solicitante no ha acompañado antecedente que acredite que posee alguna relación directa o uso con un vocablo idéntico al dominio en cuestión en estos autos;
- 15.- Que de lo antes expresado se deduce que en la especié no existe infracción a derechos válidamente adquiridos y, mientras no se demuestre lo contrario, cada una de las partes manifiesta un interés legítimo al nombre de dominio en cuestión, con la sola presentación de su solicitud;
- 16.- Que no existiendo infracción a las normas en base a las cuales pudiese ser resuelto este conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial resumido en la expresión inglesa "first come, first served", conforme a las normas de prudencia y equidad del sentenciador;
- 17.- Que en consecuencia, se hace necesario determinar la buena o mala fe del primer solicitante en este juicio;
- 18.- Que al respecto no se ha acreditado en autos hecho material alguno que acredite mala fe, por lo que de acuerdo a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico este Tribunal presume la buena fe;
- 19.- Que, en consecuencia, se hace necesario determinar el o los derechos y/o relación de las partes respecto del dominio en conflicto;
- 20.- Que respecto de los derechos del primer solicitante, están expresados en el numerando 12º de esta sentencia;
- 21.- Que respecto de los derechos del segundo solicitante, es un hecho cierto que si bien no ha acreditado uso de la expresión idéntica "larecoletarestaurant", este dominio está estructurado por la expresión que constituye una marca del mismo, a la que le ha agregado la



expresión "RESTAURANT", que se identifica con el servicio que distingue la mencionada marca;

- 22.- Que si bien los primeros registros de la marca LA RECOLETA, del segundo solicitante caducaron, no es menos cierto que en un tiempo breve desde su caducidad y con fecha 14 de abril del año 2009, se presentaron nuevas solicitudes de registro de la misma marca, lo que denota, en opinión de este Tribunal, la intención explícita de no abandonar esta expresión como marca comercial;
- 23.- Que, además, inspección personal realizada por este Tribunal al sitio web www.inapi.cl, ha constatado que la solicitud de marca LA RECOLETA, Nº 860.813, fue aceptada a registro bajo el Nº 915.752, de fecha 14 de abril del año 2011.
- 24.- Que la no comparecencia del primer solicitante, habiendo sido notificado en tiempo y en forma, dado el sistema de resolución de conflictos existente, este sentenciador lo interpreta como falta de interés en su solicitud, con posterioridad a su presentación;
- 25.- Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolución de conflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ámbito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su función social, cuál es, la de informar claramente a los usuarios de la red, la procedencia de los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios;
- 26.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el artículo 10 de la Reglamentación pertinente y no es un conflicto de revocación;
- 27.- Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de asignarse el dominio al primer solicitante, se afectaría la función de información a los usuarios de la red, dada la inclusión en el dominio de una expresión que constituye una marca del segundo solicitante acompañada de otra expresión que hace alusión al rubro que distingue el mismo con su marca.
- 28.- Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que el segundo solicitante habiendo comparecido en autos, acompañado prueba en defensa de su petición y dado, la naturaleza conceptual del dominio en conflicto en estos autos que denota una relación con el giro de la segunda solicitante, esta parte ha demostrado tener un interés serio sobre este dominio, que prevalece sobre el interés del primer solicitante, que sólo lo ha manifestado con la presentación de su solicitud en forma previa y que en la especie es insuficiente para determinar la asignación del dominio en conflicto;

Que **POR ESTAS CONSIDERACIONES** y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

- 1.- Asígnese el nombre del dominio larecoletarestaurant.cl, al segundo solicitante señores CALARCOL S.A.
- 2.- Elimínese la solicitud de FIGUEROA & FIGUEROA RESTAURANT LIMITADA
- 3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas



## TRIBUNAL ARBITRAL

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y doña María Pía Bustos Álvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

Daniela Zamorano M Testigo

Maria Pía Bustos A. Testigo

UNAL ARBITE