Juicio arbitral "larutapisquera.cl"
MAURICIO ERNESTO SALGADO ALVAREZ vs. COMPAÑÍA PISQUERA DE CHILE S.A.
Causa Rol No. 06 - 2013

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

LARUTAPISQUERA.CL

Santiago, 24 Mayo de 2013

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Con fecha 4 de Sept. de 2012, MAURICIO ERNESTO SALGADO €ALVAREZ, con domicilio para estos efectos en Hernán Olguín 0512, Maipú, ciudad de Santiago, en adelante el "primer solicitante", solicita la inscripción del nombre de dominio larutapisquera.cl. Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 12 de Sept. de 2013, la parte COMPAÑÍA PISQUERA DE CHILE S.A. , en adelante el "segundo solicitante", domiciliado en Hendaya 60, 4to. Piso, Las Condes, ciudad de Santiago, solicitó para sí la inscripción del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile NO.17433 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto aceptando dicho encargo según consta en resolución de fecha 14 de Enero de 2013, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

En la misma resolución anterior, se citó a las partes a una audiencia, para el 28 de Enero, la cual fue celebrada en la fecha propuesta, a la cual asiste doña M. de los Ángeles Villanueva, abogado, del Estudio Silva & Cía., en representación del segundo solicitante, y don Mauricio Ernesto Salgado Álvarez, el primer solicitante, y el árbitro que conoce de este conflicto. No se produjo conciliación por manifestar ambas parte interés en el nombre de dominio y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

Conforme a lo expresado en el Acta, y encontrándose dentro de plazo, con fecha 9 de Marzo 2013, el primer solicitante don Mauricio Ernesto Salgado Álvarez, envió mail al Tribunal, que rola a fs. 10 de autos, complementado con presentación de fecha 11 de Marzo, que rola a f. 13. en los que señala que tiene una micro empresa familiar, de turismo, con transporte y un pequeño restaurante con comida de la zona del Valle del Elqui; con el nombre de larutapisquera ya que su visión es llevar turistas al Elqui y mostrar todas las plantas pisqueras de la zona, ya sea pisco Elqui, pisco Capel, Mistral, Abba etc., y mostrar el valle, llevar a los turistas a degustar sus platos al restaurante, conocer las iglesias etc. ; así crearon la página web llamada, *larutapisquera.cl* donde tienen seguidores que solo esperan su pronta llegada para empezar a trabajar el verano del 2014 con todo. Por eso cree tener derecho al dominio *larutapisquera.cl,* ya que la Compañía Pisquera de Chile S.A., de haberse interesado, lo hubiere solicitado. De otra parte, su giro no tiene nada que ver con el pisco, sólo se relaciona con el camino que seguirán desde La Serena, en la 4ta. Región, pasando por Los Molles, Vicuña, Rivadavia, Monte Grande y tantos otros lugares que dan vida a su proyecto.

Insiste en que solamente constituye una empresa de turismo, sin relación alguna con la elaboración del pisco.

Por su parte, el segundo solicitante, representado por don Gonzalo Sánchez Serrano interpuso su demanda con fecha 8 de Marzo, que rola a fs. 14 y siguientes de autos, en la que expresa en síntesis lo siguiente:

Que la COMPANIA PISQUERA DE CHILE S. A. es una destacada y ampliamente posicionada empresa, que nace en marzo de 2005 de la asociación entre CCU y Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elqui y Limarí Limitada (Control). La empresa es uno de los principales actores en la industria de piscos, ofreciendo un variado portafolio de marcas compuesto en el mercado de piscos, de los cócteles y de los blends. Entre las instalaciones de CPCh, se encuentran la planta productiva de la ciudad de Ovalle y la Destilería Pisco Mistral, ubicada en la localidad de Pisco Elqui. Esta última, se ha posicionado como un destino obligado para todas las personas que visitan el Valle del Elqui cada año. Es por todo el capital invertido y el prestigio ganado y consolidado, que la empresa se ha preocupado de proteger su imagen comercial reconocible como Compañía Pisquera de Chile S.A., y ha registrado la palabra *PISCO* incluyéndola en diversas marcas comerciales. Asimismo, ha registrado diversos nombres de dominio que contienen la expresión pisco o pisquera, tales como: companiapisqueradechile.cl; compañiapisqueradechile.cl, larutadelpisco.cl; piscochile.cl.

Así, la composición de sus marcas comerciales y nombres de dominio son cuasi idénticos con el nombre de dominio en disputa, por lo que la confusión será evidente en el público que acceda al página web o que reciba correos electrónicos u otros servicios electrónicos cuyo origen sea el nombre de dominio larutapisquera.cl, especialmente en el caso de su nombre de dominio larutadelpisco.cl

Señala que detentan un mejor derecho para ser titular de este nombre de dominio, toda vez que cualquier persona va a poder solicitar un nombre de dominio que produzca confusión, error y que sea similar por no decir idéntico a su mandante, aprovechando su imagen corporativa consolidada, quien posee un mejor y legítimo derecho sobre el dominio materia de autos. Por lo anterior estima que es improcedente asignar el nombre de dominio al primer solicitante 1.- por el gran potencial de confusión 2.- por atentar contra la propiedad de una marca registrada 3.- Porque significaría el aprovechamiento injusto e ilícito de la fama y prestigio de una marca que supuso una gran inversión en publicidad y posicionamiento. Luego señala que la regulación sobre nombres de dominio está orientada a la asignación de un dominio en conflicto a "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho", y que sería justamente esta coordenada la que en el caso de autos permite dilucidar el conflicto ya que sin duda alguna su mandante posee sólidos fundamentos para reivindicar el dominio en cuestión.

En base a lo señalado, es decir, al uso extensivo e intensivo que su mandante realiza de la expresión en cuestión, el giro que realiza, y en base al legítimo interés que anima su pretensión, es su expectativa que su mejor derecho le sea reconocido en este juicio arbitral. Luego, se refiere y señala los criterios aplicables a la asignación de nombres de dominio, en especial lo señalado en los números 14 y el 22 del Reglamento. Por otra parte, enfatiza que puede producirse "*dilución*" de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a las marcas, dominios y razón social de su representada, ocurriría que los usuarios de Internet identifiquen servicios que no corresponden a ella, indudablemente empezará a generarse un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a sus signos registrados. Esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que su mandante tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional, todo lo cual en definitiva, se traduciría en un importante atentado a la "*identidad comercial*", un concepto que es reconocido como uno de los activos más importantes de la empresa y que amerita por tanto, la máxima protección jurídica.

Por último, señala que se debe tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos a la contraria. Finalmente, el interés legítimo, la marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, son elementos que perfilan a su mandante como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión.

Acompañó los siguientes documentos:

-Listado de marcas registradas que contiene la expresión pisco.

-Listado de nombres de dominio que contienen la expresión pisco o pisquera, tales como: companiapisqueradechile.cl; compañiapisqueradechile.cl, larutadelpisco.cl, rutadelpisco.cl, rutapisquera.cl y piscochile.cl.,

-Impresión de la página web de su mandante.

Con fecha 1ro. de Abril y a fs. 48 se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1º Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio larutapisquera.cl; y 2º Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación larutapisquera.cl. Las partes no acompañaron prueba adicional.

Por último y atendido al mérito de autos, en especial las probanzas rendidas por la segunda solicitante durante el proceso, el Tribunal con fecha de 9 de Abril de 2013 cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:

Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la solicitud de asignación definitiva del nombre de larutapisquera.cl, intentada *por* el segundo solicitante en contra del primero, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción, transferencia, revocación o renovación del nombre de dominio, como se desprende del acápite segundo del artículo 6 del Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO:

Que el primer solicitante, ha señalado una micro empresa familiar, de turismo, con transporte y un pequeño restaurante con comida de la zona del Valle del Elqui, con el nombre de larutapisquera ya que su visión es llevar turistas al Elqui y mostrar todas las plantas pisqueras de la zona, ya sea pisco Elqui, pisco Capel, Mistral, Abba etc., y mostrar el valle, llevar a los turistas a degustar sus platos al restaurante, conocer las iglesias etc. ; así crearon la página web llamada, *larutapisquera.cl* donde tienen seguidores que solo esperan su pronta llegada para empezar a trabajar el verano del 2014 con todo. Por eso cree tener derecho al dominio *larutapisquera.cl,* ya que la Compañía Pisquera de Chile S.A., de haberse interesado, lo hubiere solicitado. De otra parte, su giro no tiene nada que ver con el pisco, sólo se relaciona con el camino que seguirán desde La Serena, en la 4ta. Región, pasando por Los Molles, Vicuña, Rivadavia, Monte Grande y tantos otros lugares que dan vida a su proyecto.

TERCERO:

Que, el segundo solicitante, la Compañía Pisquera de Chile S.A. es una reconocida empresa nacional, y uno de los principales actores en la industria del pisco, que ofrece una variada gama de marcas en el mercado de piscos como Mistral, Campanario, La Serena, Control C, etc., y del tipo cocteles, como Campanario Sour, Ruta Cocktail, y en los blends, Mitral Ice, también tiene presencia en el mercado del ron y otro licores como vodka, whiksy y otros licores. Que la empresa tiene un alto nivel de posicionamiento, con la

cual se identifica en el mercado, y que es de público conocimiento dada la masiva difusión que realizan de sus marcas, al publicitar los productos que elaboran, siendo entonces las expresiones "pisco" o "pisquera" uno de sus principales activos comerciales, por lo cual merece protección. Acompaña asimismo, copia de las inscripciones de nombres de dominio, tales como "larutadelpisco" y otras relacionadas, y marcas comerciales que contienen la expresión o bien se relacionan con ésta, para acreditar sus dichos. Luego, indican que el primer solicitante estaría aprovechándose de la fama y prestigio de su marca y en último término de ellos mismos ya que existe un riesgo de confusión y error en caso de asignarse el nombre de dominio solicitado a esta última, causando un grave daño y perjuicio en su contra.

CUARTO:

Que, los documentos acompañados por el segundo solicitante, no han sido objetados, han sido presentados en tiempo y forma y se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

QUINTO:

Que el nombre de dominio en disputa "larutapisquera.cl" se compone íntegramente con un signo respecto del cual el segundo solicitante ha acreditado tener derechos previamente constituidos al registrar a su nombre la expresión "PISCO" o "PISQUERA". Asimismo, ha probado que es titular de una serie de nombres de dominio que contienen la expresión "PISCO" o "PISQUERA", tales como compañiapisqueradechile.cl, compañíapisqueradechile.cl, *larutadelpisco.cl*, rutadelpisco.cl, **rutapisquera.cl** y piscochile.cl, que son muy similares o cuasi idénticas, al dominio en disputa, lo que ha motivado iniciar la solicitud competitiva y la debida protección jurídica.

SEXTO:

Que, a mayor abundamiento, el segundo solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa al primer solicitante podría resultar en la afectación de su derechos marcarios, sobre los que tiene titularidad, que de conformidad con la prueba aportada, contienen el signo "*pisco" o "pisquera",* que se comprende íntegramente en el dominio en disputa.

SEPTIMO:

Que, sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, y dado que este árbitro ha sido designado en su calidad de arbitrador, debe resolver esta contienda conforme a lo que establezcan las reglas de la equidad y la sana crítica. Al efecto, este sentenciador ha realizado una inspección personal del Tribunal en el buscador Google; que de la búsqueda efectuada por las expresiones antes indicadas, se ha podido constatar que dentro de los diez primeros resultados para el campo de búsqueda "*larutapisquera",* se ha hace principalmente referencia a Directorios de empresas, o al sitio web Welcome Chile.com, o al Portal del Elqui.cl y otros, según consta a fs.52 y 52 de autos. Por su parte, ingresando en el mismo buscador antes indicado, por "*larutadelpisco.cl*" del segundo solicitante, se ha podido constatar que dentro de los diez primeros resultados para el referido campo de búsqueda, no se hace referencia a nada relacionado con el nombre de dominio en disputa, ni a algún indicio del interés que el primer solicitante pueda tener sobre el mismo. Finalmente, e inspeccionado el sitio web www.larutapisquera.cl, este árbitro pudo comprobar que la página de internet no se encuentra en uso, arrojando resultados relacionados con líneas aéreas y/o tickets aéreos.

OCTAVO:

Que de lo obrado en autos y la inspección personal antes descrita, este sentenciador ha podido concluir que el segundo solicitante tiene derechos previamente constituidos sobre signos que contienen íntegramente el término *pisco o pisquera*, que se incluye enteramente en el dominio en disputa, esto es, la marca "pisco" o "pisquera" y los nombres de dominio "*larutadelpisco.cl", compañiapiqueradelchile.cl, companiapisqueradechile.cl y*

piscochile.cl que son muy similares al dominio en disputa, por lo que su interés en la solicitud competitiva se encuentra justificado para darle protección jurídica a los referidos signos, evitando así la dilución marcaria. A mayor abundamiento, podemos señalar que "**larutapisquera**" y "larutadelpisco"/rutadelpisco/rutapisquera comprenden palabras sinónimas, que tienen el mismo sentido, y que por ende, razonablemente, los consumidores y el público en general tenderán a asociar dichos términos con el segundo solicitante. De otra parte, el uso extensivo e intensivo que el segundo solicitante realiza de las expresiones "pisco" y/o "pisquera" y/o rutadelpisco/rutapisquera, el giro que realiza, y en base al legítimo interés que anima su pretensión, es lo que avala su mejor derecho.

NOVENO:

Que en este caso particular, no cabe aplicar al principio *first come, first served*, pues durante el proceso el primer solicitante no obstante haber esgrimido razones para hacerlo primar, especialmente en el sentido que el mismo debe ser aquilatado, sopesado o ponderado con los principios generales de responsabilidad civil, buena fe y propiedad, no es menos cierto que el solicitar el nombre de dominio en primer lugar no constituye necesariamente mayor diligencia ni un mejor derecho a todo evento, puesto que el mismo Reglamento de Nic Chile establece un plazo de 30 días para que cualquier tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva, a lo que debemos agregar que no aportó prueba alguna que permitiera a este sentenciador formar convicción acerca de sus planteamientos. Una de las condiciones de aplicabilidad de dicho principio requiere que ambos solicitantes se encuentren en análogas condiciones o derechos respecto al nombre de dominio en disputa, frente a lo cual su procedencia o utilización es de última ratio, cuestión que no sucede en la especie, puesto que primer solicitante no ha logrado demostrar poseer derechos válidamente adquiridos en torno a los elementos de la denominación disputada, con lo cual se pierde dicha condición de aplicabilidad aludida.

DECIMO:

Sin perjuicio de lo anterior, este Tribunal no puede hacer lugar a la petición de condena en costas a la contraria expresada por el segundo solicitante, ya que de sus argumentos y probanzas se desprende que tiene un mejor derecho, pero no así cuál sería la o las conductas que configurarían la supuesta mala fe de la contraria ya que ello no se advierte del análisis de los argumentos presentados para este fin, ni tampoco caben dentro de la hipótesis dispuesta en el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, norma que si bien se encuentra referida a conflictos de revocación de nombres de dominio, por analogía es aplicable según el criterio mayoritario a conflictos de asignación de nombres de dominio.

DECIMO PRIMERO:

Que el Tribunal hace presente a las partes que para arribar a la conclusión antedicha se ha utilizado principalmente, más no de manera absoluta el criterio marcario ya desarrollado, sino que haciendo una aplicación extensiva no sólo de lo dispuesto en el artículo 14 y demás normas del Reglamento de Nic Chile como en otras aplicables al efecto, sino que se ha hecho un análisis atendiendo -entre otros- a criterios de justicia y equidad.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "larutapisquera.cl" al segundo solicitante, esto es, la COMPAÑÍA PISQUERA DE CHILE S.A., Rut 99.586.280-8

Que cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado Juez Árbitro
Nic Chile.

Resolvió doña Janett Fuentealba Rollat. Autorizan los testigos don Tommy Marchant Pozo y doña Loreto Véjar Villalobos.