miprincesa.cl

Santiago, 7 de Marzo de 2014.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 11 de Octubre de 2013, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF18721, denominada "Arbitraje dominio miprincesa.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Árbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 15 de Octubre de 2013 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día Viernes 25 de Octubre del año 2013, a las 17:45 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs.5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **CLAUDIA LEONOR GODOY HERNANDEZ EIRL**, Rol Único Tributario número Nº76.178.352-1, domiciliado en Compañía de Jesús 1737, of. 24-B, comuna de Santiago, ciudad de Santiago, Teléfono: 26622107, e-mail: Lorena.carrasco@catanto.cl; miguelbus@gmail.com; quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandado e **INDUSTRIAS PRINCESA LTDA**, Rol Único Tributario Nº 78.007.870-7, domiciliado en Carretera General San Martin 8000, Comuna de Quilicura, Ciudad de Santiago, Teléfono: 2599-6500, e-mail: dominios@bbp.cl; dacuna@bbp.cl; quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandante.

1.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 25 de Octubre del año 2013, siendo las 17:45 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia de la segunda solicitante Industrias Princesa Limitada, representada por Diego Acuña Dominguez, de Beuchat, Barros & Pfenninger y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. No asistió el primer solicitante. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Se efectuó llamado a conciliación, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificada a la parte asistente expresamente de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 15 a fs. 20 del expediente arbitral y el comprobante de notificación al demandado por carta certificada de dicha acta rola a fojas 21 de estos autos arbitrales.

I.4.- Período de discusión.

- **I.4.1.-** <u>Demanda</u>: De fs. 22 a fs. 29 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que Industrias Princesa Limitada, a través de su apoderado Felipe Vinagre Larraín, de Beuchat, Barros & Pfenninger, presentó en contra de Claudia Leonor Godoy Hernandez EIRL, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "miprincesa.cl" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:
- El actor expone que Industrias Princesa Limitada, comenzó la fabricación de ladrillos extraídos en 1957, expresando que en la actualidad, y luego de continuos procesos de mejores e inversiones en las instalaciones productivas, comercializa sus productos en una amplia gama de distribuidores entre Antofagasta y Puerto Montt, siendo la marca de ladrillos extraídos industriales más reconocida por la gente en el país y continúa siendo el líder n productos para revestimiento de arcilla, enfocándose en entregar los mejores materiales de construcción en base a arcilla.
- El demandante señala que es titular de los siguientes registros marcarios: i) Marca comercial "Princesa", registro número 710.147, para distinguir productos de la clase 19; ii) Marca comercial "Fiscal Rejilla Princesa", registro número 710.146, para distinguir productos de la clase 19; iii) Marca comercial "Cava Princesa", registro número 871.636, para distinguir productos de las clases 19 y 20; iv) Marca comercial "Portavino Princesa", registro número 871.637, para distinguir productos de las clases 19 y 20; v) Marca comercial "Botillero Princesa", registro número 871.638, para distinguir productos de las clases 19 y 20.
- A su vez, indica el actor que es titular del nombre de dominio princesa.cl, todo lo cual corresponde al activo más importante del demandante, ya que a través de ellos ha logrado el reconocimiento por parte del público consumidor respecto de sus productos orientados al rubro de la construcción, todo lo cual constituye un mejor derecho a favor del actor.

- Cita como aplicables al presente caso el artículo 14 del Reglamento Nic Chile, el Código Chileno de Ética Publicitaria, en particular sus artículos 4 y 13, la ley de Protección al Consumidor, los numerales 2 y 3 del artículo 10 del Convenio de París, el artículo 3 de la Ley nº 20.169 que regula la Competencia Desleal, todas las cuales entiende vulneradas por la solicitud de mala fe del demandado en relación al nombre de dominio de autos, agregando que dicha solicitud debe ser rechazada de plano, ya que a través de éste se producirán toda clase de confusiones y errores respecto del origen o procedencia empresarial de los productos que pretendan ser ofertados por esta vía.
- Por otra parte, agrega el demandante que no corresponde aplicar al caso de autos el principio del "first come, first served", toda vez que el actor tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio objeto de autos.
- **I.4.2.-** Traslado y trámite evacuado en rebeldía: A fs. 55 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria. El comprobante de notificación de la demanda por carta certificada al demandado y por correo electrónico a ambas partes rolan a fojas 57 y a fojas 56 de autos, respectivamente. Por resolución de fecha 09 de Enero de 2014, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs.55 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 60 y a fs. 61 de autos.

I.5.- Prueba

- **I.5.1.-** <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Mediante resolución dictada con fecha 09 de Enero de 2014, se recibió la causa a prueba por el término de cinco días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "**miprincesa.cl**".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 60 y a fs. 61 de autos.
- I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con citación, los siguientes documentos no objetados por la contraria: 1º Impresión simple obtenida del sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, en relación a la titularidad de los siguientes registros marcarios: i) Marca comercial "Princesa", registro número 710.147, para distinguir productos de la clase 19; ii) Marca comercial "Fiscal Rejilla Princesa", registro número 710.146, para distinguir productos de la clase 19; iii) Marca comercial "Cava Princesa", registro número 871.636, para distinguir productos de las clases 19 y 20; iv) Marca comercial "Portavino Princesa", registro número 871.637, para distinguir productos de las clases 19 y 20; v) Marca comercial "Botillero Princesa", registro número 871.638, para distinguir productos de las clases 19 y 20; 2º Impresión de la página web de Nic Chile en relación a la titularidad del nombre de dominio princesa.cl; 3º Set de fotografías e impresiones de una serie de imágenes corporativas.

- **I.5.3.-** <u>Prueba documental</u>: Parte demandada.- La parte demandada no rindió prueba documental.
- **I.6.-** Observaciones a la prueba: Ninguna de las partes formuló observaciones a la prueba.

I.7.- Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.

Por resolución de fecha 31 de Enero de 2014, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 63 del expediente arbitral. El comprobante de notificación de dicha resolución por correo electrónico a ambas partes rola a fojas 64 y por carta certificada al demandado a fojas 65.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio "**miprincesa.cl**".

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, arbitral **CLAUDIA LEONOR GODOY HERNANDEZ EIRL**, tiene el carácter de demandado e **INDUSTRIAS PRINCESA LTDA**, tiene el carácter de demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros que: 1º Industrias Princesa Limitada, comenzó la fabricación de ladrillos extraídos en 1957, expresando que en la actualidad, y luego de continuos procesos de mejores e inversiones en las instalaciones productivas, comercializa sus productos en una amplia gama de distribuidores entre Antofagasta y Puerto Montt, siendo la marca de ladrillos extraídos industriales más reconocida por la gente en el país y continúa siendo el líder n productos para revestimiento de arcilla, enfocándose en entregar los mejores materiales de construcción en base a arcilla; 2º Es titular de los siguientes registros marcarios: i) Marca comercial "Princesa", registro número 710.147, para distinguir productos de la clase 19; ii) Marca comercial "Fiscal Rejilla Princesa", registro número 710.146, para distinguir productos de la clase 19; iii) Marca comercial "Cava Princesa", registro número 871.636, para distinguir productos de las clases 19 y 20; iv) Marca comercial "Portavino Princesa", registro número 871.637, para distinguir productos de las clases 19 y 20; v) Marca comercial "Botillero Princesa", registro número 871.638, para distinguir productos de las clases 19 y 20; 3º Es titular del nombre de dominio princesa.cl, todo lo cual corresponde al activo más importante del demandante, va que a través de ellos ha logrado el reconocimiento por parte del público consumidor respecto de sus productos orientados al rubro de la construcción, todo lo cual constituye un mejor derecho a favor del actor; 4º No corresponde aplicar al caso de autos el principio del "first come, first served", toda vez que el actor tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio objeto de autos.

CUARTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: i) que la actora es titular en Chile de la marca comercial "Princesa" y de otras que contienen tal expresión, para las clases 19 y 20, las cuales incluyen, entre otros productos, materiales de construcción, asfalto, construcciones transportables, muebles y plásticos, expresión que es casi idéntica al nombre de dominio objeto de autos; ii) que la actora es titular del nombre de dominio "princesa.cl", el cual es prácticamente idéntico al nombre de dominio objeto de autos.

Que en este juicio arbitral, la parte demandada no contestó la demanda ni presentó escrito alguno, como tampoco acompañó prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervención del demandado los para fines precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés invocado. La pasividad del actor en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del "First come, First served", ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica.

SEXTO: Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que "6. Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros."

SÉPTIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, y en especial, la rebeldía de la parte demandada, este Juez Arbitro puede concluir que la sociedad **INDUSTRIAS PRINCESA LTDA**, tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "miprincesa.cl", por cuanto es titular en Chile de la marca comercial "Princesa" y de otras que contienen tal expresión, para las clases 19 y 20, las cuales incluyen, entre otros productos, materiales de construcción, asfalto, construcciones transportables, muebles y plásticos, expresión que es casi idéntica al nombre de dominio objeto de autos

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

- 1.- Asígnese el nombre de dominio "miprincesa.cl" a la sociedad **INDUSTRIAS PRINCESA LTDA**, Rol Único Tributario Nº 78.007.870-7.
- 2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular; y
- 3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y correo electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos doña Joanna Rojas Negrete, cédula nacional de identidad Nº 13.771.745-k y don Diego Vera Santa María, cédula nacional de identidad Nº 9.977.367-7, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete

Diego Vera Santa María