TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
pasquali.cl
Rol Nº 061-2012

Santiago, treinta de octubre de dos mil doce.

VISTOS:

Que con fecha doce de abril dos mil doce, los señores BCS Iberica SAU (Asesorías Nameaction Chile Limitada), domiciliados en Calle Llobregat, quince Terrassa, España, siendo su contacto administrativo don Martín Rosique Gil, domiciliado en Avenida Providencia número doscientos uno, oficina veintidós, Providencia, Santiago, solicitaron ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"pasquali.cl"**; que con fecha ocho de mayo de dos mil doce, los señores Corporación de Sanguches Peruanos S.A.C. (Carey y Cía. Limitada), siendo su contacto administrativo don Francisco Carey, ambos domiciliados en Avenida Isidora Goyenechea número dos mil ochocientos, piso cuarenta y tres, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"pasquali.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 para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Que mediante oficio de NIC Chile número dieciséis mil seiscientos cuarenta, de fecha diez de agosto de dos mil doce, 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 sólo los señores Corporación de Sanguches Peruanos S.A.C., por lo que no se produjo 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 y un período de traslados.

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

Que habiéndose conferido traslado a los señores BCS Iberica SAU (Asesorías Nameaction Chile Limitada), éstos no hicieron uso de él 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.
Que en el período establecido para la prueba los señores Corporación de Sanguches Peruanos S.A.C., hacen uso de dicho plazo.
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha diez de octubre de dos mil doce.
Que existe constancia en autos que los señores Corporación de Sanguches Peruanos S.A.C., pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.
Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores Corporación de Sanguches Peruanos S.A.C., argumentan ser dueños de una prestigiosa cadena peruana de restaurantes de comida rápida, denominada “Pasquale Hnos.” fundada el año dos mil seis por Gastón Acurio, Arnold Wu y Wu Edwin. Destacan que “Pasquale Hnos.” vende principalmente sanguches peruanos, chicha morada y postres peruanos. Que tiene su sede en Lima y varios locales dentro de Perú, encontrándose actualmente en plena etapa de expansión, con planes de abrir más restaurantes en los próximos meses. Destacan que como parte de su estrategia comercial han registrado su conocida marca comercial en varios países, incluyendo Chile. Señalan que la existencia de este registro, nos permite concluir que el término “Pasquale” ya se encuentra protegido legalmente en nuestro país y es asociado a los señores Corporación de Sanguches Peruanos S.A.C., en forma exclusiva y excluyente, desde hace más de cinco años, tiempo en el que los servicios otorgados por la Corporación de Sanguches Peruanos S.A.C., han sido identificados y reconocidos por parte del público consumidor que habitualmente consume y utiliza los servicios de la industria en cuestión. Hacen presente que en tal sentido, sólo cabe concluir que el término “Pasquali”, el cual corresponde al nombre de dominio solicitado por los señores BCS Iberica SAU (Asesorías Nameaction Chile Limitada),

al ser determinadamente similar su marca registrada necesariamente será objeto de una asociación exclusiva a los servicios prestados por la Corporación de Sanguches Peruanos S.A.C.. Refieren que por lo anteriormente expuesto queda en evidencia que la asignación del registro de un dominio como el que se disputa en autos y que es cuasi-idéntico al nombre por el cual son conocidos, a un tercero distinto de la Corporación de Sanguches Peruanos S.A.C., produciría confusión en los cibernautas, producto del reconocimiento que tiene Pasquale Hnos,, beneficiando con la fama e imagen reconocida de servicios de primera calidad de la Corporación de Sanguches Peruanos S.A.C., a una persona ajena a ella. Hacen hincapié en que es un hecho que el público consumidor y los mismos cyber navegantes de Internet entenderán que el nombre de dominio que se disputa en autos está relacionado con Corporación de Sanguches Peruanos S.A.C, dueña de la marca "Pasquale Hnos.", hecho que importa una incuestionable infracción a las normas que rigen la asignación de los nombres de dominio.cl y que configura el mejor derecho del que gozan.
Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro Nº 823.350, "PASQUALE HNOS.", mixta, servicios, clase 43;
Señalan, además, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, a saber: A) Criterio del Mejor Derecho, pues tienen derechos preferentes y válidamente adquiridos sobre el dominio en cuestión; B) Criterio del Legítimo Interés, pues poseen la titularidad respecto del registro marcario PASQUALE HNOS, el que además usan actualmente; C) Criterio de la Buena Fe, que se infiere de lo señalado precedentemente, haciendo presente al respecto que los señores BCS Iberica SAU (Asesorías Nameaction Chile Limitada han manifestado su intención de desistirse de la solicitud de autos. Hacen presente, además, que el principio "First Come, First Served", no es aplicable en autos, toda vez que han demostrado tener mejores derechos sobre el dominio en disputa.
Concluyen señalando que de acuerdo a todo lo anterior, la eventual concesión del nombre de dominio "pasquali.cl" a los señores BCS Iberica SAU (Asesorías Nameaction Chile Limitada) infringiría de manera inevitable sus derechos adquiridos, induciendo al público a un engaño y error en cuanto al origen empresarial y cualidades de los productos o servicios que los señores BCS Iberica SAU (Asesorías Nameaction Chile Limitada) pretenden ofrecer bajo dicho sitio web.
En Derecho citan las normas contenidas en los artículos 1, 14 y 22 del Reglamento de NIC Chile; Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN; la Doctrina Nacional, en particular, "Marcas Comerciales y Nombres de Dominio", Rodrigo Moretti Oyarzún, pág. 55, 1º Edición, Editorial Librotecnia,1997 y la Jurisprudencia Nacional, en particular: Fallo del Juez Árbitro don Gonzalo Sánchez Serrano, en conflicto sobre nombre de dominio "saldefruta.cl", de fecha veinte de mayo de dos mil dos

y Fallo del Juez Árbitro don Luis Felipe Claro Swinburn, en conflicto sobre nombre de dominio "bb2.cl", de fecha nueve de mayo de dos mil dos.
Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión obtenida desde el sitio Web www.wikipedia.org, resultado de búsqueda de la expresión "Pasquale Hnos.", impresa con fecha nueve de julio de dos mil doce; Impresión obtenida desde el sitio Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, consulta sobre Registro Nº 829.350, "PASQUALE HNOS.", mixta, servicios, clase 43, registrado con fecha treinta y uno de julio de dos mil ocho; Impresión obtenida desde el sitio web www.skyscrapercity.com en donde destacan fotografías de locales comerciales con el signo "Pasquale", impresa con fecha nueve de julio de dos mil doce; Impresión de una página que contiene correo electrónico remitido por HCdomain a mail@barredamoller.com, con fecha veintitrés de agosto de dos mil doce y correo electrónico remitido por Catalina Aldunate a Marion Irxmayer, Stefanía Molina, con fecha veintitrés de agosto de dos mil doce.

Que en el período probatorio los señores Corporación de Sanguches Peruanos S.A.C. sseñalan tener un mejor derecho sobre la expresión que constituye el nombre de dominio solicitado, pasquali.cl, al ser titular de la marca comercial "PASQUALE HNOS", registro N° 823.350 cuyo registro data del año dos mil ocho, siendo titulares exclusivo de la expresión "PASQUALE" , por más de 5 años. De esta manera se concluye naturalmente que la solicitud del dominio en disputa sólo responde su interés de proteger una expresión que ya le pertenece y que al ser cuasi-identica al nombre por el cual son conocidos, no cabe duda de que producirá confusión en los cibernautas, beneficiando con la fama e imagen reconocida de servicios de primera calidad de Corporación de Sanguches Peruanos S.A.C a una persona ajena a ella. Reiteran ser una cadena de restaurantes de origen peruano, con cinco años de trayectoria en el mercado peruano, y que en ese periodo sus productos ofrecidos y representados bajo la marca "PASQUALE HNOS" han adquirido notable fama y notoriedad en su rubro. Destacan que en consideración a lo anteriormente expuesto no puede sino concluirse su mejor derecho frente al dominio en disputa y, conforme a derecho, corresponde su asignación definitiva. Por otra parte, señalan, la improbable asignación del dominio en disputa al primer solicitante, señores BCS Iberica, SAU., provocaría entre el usuario de Internet toda clase de errores y confusiones respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios ofrecidos en ella. Acompañan, en parte de prueba, los siguientes documentos: Impresión obtenida desde el sitio Web www.wikipedia.org, resultado de búsqueda de la expresión "Pasquale Hnos.", impresa con fecha uno de octubre de dos mil doce; Impresión obtenida desde el sitio Web www.wikipedia.org, resultado de búsqueda de la expresión "Pasquale Hnos.", impresa con fecha dos de octubre de dos mil doce**;** Impresión obtenida desde el sitio web www.facebook.com, perfil de usuario Pasquale Hnos., impresa con fecha dos de octubre de dos mil doce; Impresión obtenida desde el sitio web www.limadelivery.com, resultado de búsqueda de la expresión "Pasquale Hnos.", impresa con fecha dos de octubre de dos mil

doce; Impresión obtenida desde el sitio web www.google.cl, resultado de búsqueda de la expresión "Pasquale Hnos.", impresa con fecha dos de octubre de dos mil doce; Impresión obtenida desde el sitio web http://blog.tucombo.pe, en donde aparece fotografía de local comercial, donde destaca la expresión "Pasquale Hnos.", impresa con fecha dos de octubre de dos mil doce; Impresión simple de documento denominado Recorrido Cool-inario en donde aparece la expresión "Pasquale Hnos.", impresa con fecha dos de octubre de dos mil doce; Impresión obtenida desde el sitio web http://platform.ak.fbcdn.net, en donde aparece fotografía de documento titulado: "Pasquale Sanguchería Nuevos desayunos", impresa con fecha dos de octubre de dos mil doce; Impresión obtenida desde el sitio web http://3.bp.blogspot.com, en donde aparece fotografía de documento titulado: "Pasquale Hnos", impresa con fecha dos de octubre de dos mil doce; Impresión obtenida desde el sitio web http://profile.ak.fbcdn.net, en donde aparece fotografía de documento titulado: "Pasquale Sanguchería Sabroooso", impresa con fecha dos de octubre de dos mil doce e Impresión obtenida desde el sitio web www.limadelivery.info, en donde aparece fotografía de documento titulado: "Pasquale Hnos. Sanguchería", impresa con fecha dos de octubre de dos mil doce.

CONSIDERANDO:

1.- Que consta en autos que los señores BCS Ibérica SAU (Assorías Nameaction Chile 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 Corporación de Sanguches Peruanos S.A.C (Carey y Cía. Limitada);

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 la 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 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 PASQUALI, investigación realizada por esta Árbitro ha constatado que corresponde a un patronímico de origen italiano, por lo que es una expresión preexistente, que no corresponde a creación intelectual de ninguna de las partes de este conflicto;

11.- Que respecto del interés del primer solicitante, consta en el proceso que habiendo sido válidamente notificado no realizó gestión alguna en tiempo y forma por lo que demuestra su interés con la sola presentación de su solicitud en primer lugar;

12.- Que respecto del interés del segundo solicitante, de los antecedentes acompañados, no objetados consta que es una empresa de origen peruano, fundada en el año 2006, cuyo giro es el de restaurantes de comida rápida, donde comercializa productos alimenticios denominados sanguches peruanos, chicha morada y postres peruanos; que tiene registrada en Chile la marca PASQUALE HNOS, para distinguir servicios de restaurante de la clase 43, del Clasificador

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, cuyo registro data del año 2008;

13.- Que tanto el primer como el segundo solicitante no han acompañado antecedentes que demuestren uso, derecho o relación con un vocablo idéntico al dominio en cuestión en estos autos, previo a su solicitud;

14.- Que de lo antes expresado se deduce, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, que en la especie 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;

15.- 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;

16.- Que respecto de la mala fe, en el caso sub lite, se presume la buena fe de las partes en base a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico y toda vez que no se ha establecido hecho material alguno que configure la mala fe;

17.- Que por otra parte, en materia de nombres del dominio no son aplicables las normas relativas a marcas comerciales, puesto que un nombre de dominio sólo puede ser asignado a una persona;

18.- Que la limitación antes descrita ha determinado en la práctica, la existencia de asignaciones de nombres del dominio a diferentes personas, con la sola diferenciación de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresión, una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos o caracteres;

19.- Que si bien el segundo solicitante es titular de la marca PASQUALE HNOS, esto es, tiene un derecho exclusivo sobre dicha marca, esta exclusividad es sólo relativa pues está limitada a esta expresión individualmente considerada y a la cobertura específica que protege y no alcanza otros rubros diferentes a dicha cobertura;

20.- Que por otra parte de los antecedentes acompañados por el segundo solicitante no se deduce que el primer solicitante realice actividades en el mismo rubro en que el segundo tiene registrada su marca;

21.- Que dada la naturaleza de la expresión que constituye el dominio, expresada en el numerando diez, y no habiendo ninguna de las partes demostrado algún derecho o relación sobre la misma, cualquier persona puede hacer uso de ella respetando las normas para hacer uso de esta expresión en actividades comerciales;

22.- Consecuencialmente, considerando los antecedentes antes citados, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, esta sentenciadora estima que no existen antecedentes suficientes para preferir al segundo solicitante en relación al primero;

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

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 "PASQUALI", al primer solicitante señores BCS Ibérica SAU (Asesorías Nameaction Chile Limitada);
2.- Elimínese la solicitud de los señores Corporación de Sanguches Peruanos S.A.C (Carey y Cía. Limitada)
3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas

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 los Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y don Héctor Bertolotto Villouta 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

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Héctor Bertolotto V.
Testigo