

**JANETT FUENTEALBA ROLLAT**  
**Juez Árbitro NIC Chile**

---

**Juicio arbitral por revocación "restaurantentrerios.cl"**  
**Victor Mariano Raimilla Ojeda vs. Gastronómica Entre Ríos S.p.A.**  
**Causa Rol No. 57 – 2014**

SENTENCIA DEFINITIVA

REVOCACION NOMBRE DE DOMINIO

**restaurantentrerios.cl**

Santiago, 6 de Agosto de 2014

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

Que el día 12 de Julio de 2013, don **Victor Mariano Raimilla Ojeda**, con domicilio en Mercado Municipal local 208, Valdivia, solicitó el nombre de dominio restaurantentrerios.cl solicitud que fue concedida y renovada, con vigencia hasta el día 8 de Julio de 2014. Que luego, el **Gastronómica Entre Ríos S.p.A.**, domiciliada para estos efectos en calle Alonso de Córdova 5151, piso 8, Las Condes, Santiago, y de conformidad al artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL vigente a la fecha de la solicitud, solicitó la revocación del nombre de dominio **restaurantentrerios.cl**, notificando Nic Chile a este sentenciador por Of. 19.997 de 10 de Junio 2014 y remitiendo los antecedentes pertinentes.

Que conforme lo disponen los artículos 6, 20, 21, 22 y 4° Transitorio 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 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto, aceptando dicho encargo según consta en autos a fs.5, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

Que se citó a las partes a una audiencia fijada para el día 15 de Junio de 2014, a la cual asistió don Francisco Javier Aravena Riveros, abogado, en representación de Gastronómica Entre Ríos S.p.A., como revocante y demandante de autos; en rebeldía del revocado y demandado don Víctor Mariano Raimilla Ojeda, y el árbitro quien conoce del presente litigio. Que al no producirse conciliación, por la inasistencia del demandado, no obstante que éste se comunicó telefónicamente con este sentenciador, señalando que se desistía del nombre de dominio y que no deseaba litigar, y cuya expresión por escrito nunca hizo llegar al Tribunal; luego, se fijaron -en el Acta- las bases del procedimiento arbitral, siendo notificada personalmente la parte presente y por correo electrónico el demandado.

Que con fecha 9 de Julio de 2014, don Francisco Javier Aravena Riveros, abogado, en representación de Gastronómica Entre Ríos S.p.A., como revocante y demandante de autos, interpuso su demanda, la que se proveyó y notificó con fecha 10 de Julio de 2014, confiriéndole traslado al demandado. En la demanda de revocación de nombre de dominio se arguyó, sucintamente, lo siguiente:

- a. Que el nombre de dominio sub lite no es el producto del ingenio del demandado ni obra de la casualidad, sino que lo ha requerido abusivamente y de mala fe, quien inscribió este nombre de dominio sin el consentimiento ni el conocimiento de su mandante, creador y propietario de la famosa marca comercial ENTRERIOS®, registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, bajo el N° 887.609 y,

**JANETT FUENTEALBA ROLLAT**  
**Juez Árbitro NIC Chile**

---

solicitudes No. 1.040.855 y 1.039.988, las cuales protegen los servicios de la clase 43 y productos de la clase 32 y 33.

- b. La historia de la marca Entre Ríos® se remonta a los albores del año 1970, cuando la familia Correa Larraín participaba activamente en este negocio gastronómico, cuya control fue hasta el año 2001. Los actuales propietarios del restaurante y del signo distintivo marcario ENTRERIOS®, es Gastronómica Entre Ríos S.p.A. quien ofrece actualmente a su clientela un comida excelente y variada, -francesa, peruana y chilena-, reviviendo de este modo el mítico restaurante de los setenta " ENTRERIOS®" en la comuna de Rengo.
- c. Su mandante tiene amparados los servicios de procuración de bebidas y alimentos preparados para el consumo; restaurantes de servicio rápido y permanente (SNACK-BAR), restaurantes autoservicios, servicios de restaurantes de comida para llevar y/o reparto a domicilio; cafetería, cantina, salón de té, fuente de soda, clase 43, bajo el registro N° 887.609.
- d. El cuadro comparativo que a continuación se grafica demuestra que el signo inscrito por el demandado con la marca comercial de su mandante, lleva a una sola conclusión: la inscripción que se revoca es abusiva.

RESTAURANTENTRERIOS	ENTRERIOS®
---------------------	------------

- e. Luego, señala que el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominios CL dispone que la inscripción de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando cumplan las tres condiciones siguientes:
  - A) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o un nombre por el cual el reclamante es reconocido.
  - B) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio,
  - C) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.Con todo, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: a) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio; b) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta; c) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia; y d) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.
- f. De este modo, sostiene que el nombre de dominio inscrito por el demandado es abusivo y ha sido registrado de mala fe, por cuanto, estos perturban los negocios de su cliente y atraen con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web, llevando a confusión a los consumidores.
- g. Añade, que la doctrina nacional, como también la extranjera, están contestes en que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominios es estrecha, por consiguiente, la solución de los conflictos por asignación de nombres de dominios, como el de la especie, debe ser fundada, entre otros factores, en atención a la propiedad de los registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

**JANETT FUENTEALBA ROLLAT**  
**Juez Árbitro NIC Chile**

---

- h. Más aún, se ha establecido que la incidencia jurídica de los nombres de dominios dice relación con el libre comercio, con la correcta competencia y con los derechos que emanan de la personalidad, todos los cuales pueden ser gravemente afectados si la inscripción sigue vigente.
- i. El demandante acompañó la siguiente documentación, con citación, no siendo objetada por la parte demandada:
- Certificado de Registro N° 887.609, marca comercial ENTRERIOS, para servicios de la clase 43
  - Certificado de Registro N° 1.048.125, marca comercial ENTRERIOS, para productos de la clase 32.
  - Solicitud de Registro N° 1.039.988, marca comercial ENTRERIOS, para productos de la clase 33.
  - Publicidad del restaurante ENTRE RIOS®

Que vencido el plazo que tenía el demandado para contestar no lo efectuó.

Que a fs. 20, con fecha 25 de Julio de 2014, el Tribunal ordenó recibir la cauda a prueba, fijando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

1. Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio restaurantentrerios.cl.
2. Utilización efectiva que las partes han hecho de la denominación restaurantentrerios.cl.

Que vencido el período de prueba, la nula actividad del demandado, la prueba aportada por el revocante y demandante de autos, y al no existir diligencias pendientes, el Tribunal con fecha 6 de Agosto de 2014, citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el presente conflicto versa sobre la revocación del nombre de dominio restaurantentrerios.cl, el cual fue asignado por primera vez a don Víctor Mariano Raimilla Ojeda con fecha 12 de Julio de 2013, siendo renovado hasta el presente. El demandante de revocación es **Gastronómica Entre Ríos S.p.A**, quien sustenta sus pretensiones de conformidad a los artículos 20 y siguientes del Reglamento de Nic Chile, entre otras normas aplicables. Tanto para los conflictos de asignación como de revocación de nombre de dominio, y visto lo dispuesto en el artículo 6º, acápite segundo, del Reglamento de Nic Chile, ambas partes han aceptado voluntariamente someterse al presente Juicio Arbitral por el hecho de solicitar la inscripción, transferencia, renovación o revocación del nombre de dominio de autos.

**SEGUNDO:** Que, respecto a la prueba acompañada por el revocante en su escrito de fs. 12, este Tribunal la tiene por acompañada en tiempo y forma, atribuyéndole su valor probatorio. Respecto al revocado, se deja constancia que no ha presentado documentación alguna que sustente sus pretensiones.

**TERCERO:** Que don Victor Mariano Raimilla Ojeda es el asignatario y revocado del nombre de dominio restaurantentrerios.cl. Éste, es asignatario desde el día 12 de Julio de 2013 de dicho nombre de dominio, el que ha renovado hasta el día de hoy.

**CUARTO:** Que Gastronómica Entre Ríos SpA es el demandante y revocante del nombre de dominio de autos, quien para acreditar sus pretensiones indica en lo medular ser una empresa dedicada el rubro gastronómico, cuyo origen se remonta a los años 70, cuando la familia Correa Larraín formó el Restaurant Entre Ríos, en Rengo, los que tuvieron su control hasta el año 2001. Actualmente el propietario es la sociedad demandante, quien ofrece a su clientela comida excelente y variada, especialmente, comida francesa, peruana y chilena, la que ofrece en el mítico Restaurante en la comuna de Rengo. Dentro de su patrimonio tiene registrada la marca

**JANETT FUENTEALBA ROLLAT**  
**Juez Árbitro NIC Chile**

"ENTRERIOS", tanto en clases 43 y 32, y la solicitud para clase 33, las que se asemejan o prestan los mismos tipos de servicios que los de la página web del demandado; que éste ha vulnerado el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, puesto que su inscripción ha sido abusiva y realizada de mala fe, toda vez que la apropiación de un tercero de una marca comercial válidamente registrada importa una utilización que evidencia la mala fe, conforme lo recoge la jurisprudencia arbitral, toda vez que las circunstancias que enumera el artículo 22 reseñado no importan una enumeración taxativa, pudiendo por ende concurrir otras causales al efecto. Que existe asimismo un riesgo de confusión o error de cara el público consumidor y usuarios de internet respecto a la procedencia de los productos y/o servicios ofertados en dicha página web, lo cual importa un menoscabo a sus intereses.

**QUINTO:** Que este sentenciador en primer lugar, establece que el demandado y revocado Sr. Ramilla Ojeda, inscribió para sí el nombre de dominio restaurantentrerios.cl con fecha 12 de Julio de 2013, el que se ha mantenido activo hasta hoy.

**SEXTO:** Que el demandante, Gastronómica Entre Ríos SpA ha afirmado que se ha producido una vulneración al artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, el que señala: "*Art. 22. Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.*". Luego, indica que se cumplen las tres circunstancias que señala la norma para que la inscripción sea considerada abusiva, las cuales deberán ser analizadas al efecto.

**SÉPTIMO:** Que en primer término, para que la inscripción sea abusiva se exige : "*a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido*". Del análisis de la prueba rendida consistente en copia simple de registros marcarios No. 887.609 y 1.048.125, "ENTRE RÍOS", ya individualizados, este Tribunal estima que efectivamente el revocante tiene titularidad sobre dichas marcas comerciales, las cuales se corresponden íntegramente al nombre de dominio restaurantentrerios.cl, cuya única diferenciación se vislumbra en el ccTLD, o Dominio de nivel superior de país o territorio con presencia en Internet, cuya sigla .CL corresponde a Chile, no siendo un elemento diferenciador relevante. Que por lo anterior, este Tribunal tiene por acreditado el primer supuesto de infracción.

**OCTAVO:** Que conforme al segundo requisito para acreditar una inscripción abusiva, esto es, "*b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio*", este sentenciador estima que el demandado nada ha logrado acreditar, más allá del mero interés personal plasmado en un proyecto o iniciativa que pudo haber tenido inicialmente al solicitar la inscripción del nombre de dominio, pero que al desconocer hoy su interés o pretensión, el Tribunal concluye que se establecen los presupuestos para este segundo punto en análisis.

**NOVENO:** Que conforme al tenor del artículo 22, se requiere asimismo para que una inscripción sea considerada abusiva, "*c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe*". En este punto, cabe señalar que si bien el Reglamento de Nic Chile menciona ciertas circunstancias que sirven para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario, dicha enumeración no es taxativa, motivo por el cual es procedente que el demandante indique la concurrencia de otra causal. Que este sentenciador estima que la Buena Fe es un principio que trasciende todo nuestro ordenamiento jurídico privado, y el cual se puede conceptualizar como aquella "*conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio*", conforme al artículo 706 que lo define en materia posesoria, como asimismo por lo prescrito en el artículo 1546, ambos del Código Civil, que prescribe: "*Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino*

**JANETT FUENTEALBA ROLLAT**  
**Juez Árbitro NIC Chile**

---

*a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella". Dichas normas deben complementarse a su vez por lo dispuesto en el artículo 707 del Código Civil, que indica "La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros la mala fe deberá probarse". Así entonces, la buena fe es un principio general del derecho, definido en el artículo 706 del Código Civil –como ya se ha señalado– con ocasión de la posesión. La jurisprudencia ha extendido las causales que evidencian la mala fe del asignatario, tendiendo a considerar que la notoriedad de un signo permite dar por configurada la exigencia de este requisito, toda vez que su apropiación por parte de un tercero importa un acto que debió, al menos, ser representado al tiempo de la solicitud.*

**DÉCIMO:** Que, habida cuenta de lo anterior, este sentenciador estima que el demandante ha señalado que el demandado se encontraría de mala fe, toda vez que vista la notoriedad del signo "Entre Ríos" conocía o debió al menos conocerlo al momento de realizar su solicitud, los cuales eran incompatibles a sus intereses, por lo cual debió abstenerse de realizar la solicitud del nombre de dominio indicado, ya que si bien la marca comercial per se no otorga protección más allá de la clase o clases para las cuales fue registrado, sí existía una utilización de mala fe, reconocida por jurisprudencia y doctrina, la cual es suficiente a juicio de este Tribunal para estimar como válidos los supuestos establecidos en el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile.

**DÉCIMO PRIMERO:** Que, como consecuencia, este Tribunal estima que el demandado ha incurrido en una conducta abusiva al registrar su nombre de dominio [restaurantentrerios.cl](http://restaurantentrerios.cl), debido a que se han cumplido los supuestos que establece el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, toda vez que el nombre de dominio intentado se corresponde con las marcas comerciales debidamente registradas de propiedad del demandante, las cuales son anteriores a la traba de la litis; que el demandado no ha demostrado tener derechos o interés legítimo en torno a dicha denominación; y que por último el nombre de dominio se ha inscrito en el conocimiento de la existencia de derechos de terceros, motivos por los cuales se verifica la infracción impugnada, estimando este Tribunal conceder la demanda y por ende dar lugar a la solicitud de revocación. Se hace presente que la decisión arribada, se entiende sin perjuicio de los derechos que puedan asistir a ambas partes, y que deberán si así lo estiman hacer valer ante los órganos y en las oportunidades correspondientes.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que, a mayor abundamiento, este sentenciador hace presente al demandante lo indicado en el inciso final del artículo 22 del Reglamento de Nic Chile, que dispone: "*Si el resultado del procedimiento de mediación y arbitraje respecto de una solicitud de revocación fuere favorable al reclamante, NIC Chile procederá a transferir el dominio a éste, quien deberá cumplir con los requisitos de asignación, esto es, el pago de la tarifa y el envío de la documentación respectiva, dentro del plazo de 30 días. Si así no lo hiciera, el dominio será eliminado*". Entonces, queda bajo entera responsabilidad del revocante que ha obtenido en juicio realizar los procedimientos indicados en dicha disposición, para obtener la asignación definitiva del nombre de dominio.

**DÉCIMO TERCERO:** Que respecto a la condena en costas, se estará a lo dispuesto en el artículo 8vo anexo 1, del Reglamento de Nic Chile, el cual reza en su inciso final: "*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción, o al actual asignatario, en un conflicto por revocación*", haciendo presente además que la norma luego dispone para los casos de asignación de nombres de dominio y no de revocación por lo que no cabría su aplicación. Habida cuenta de lo transcrito, y teniendo en consideración que el demandante no ha solicitado expresamente

**JANETT FUENTEALBA ROLLAT**  
**Juez Árbitro NIC Chile**

---

la condena en costas, es que este sentenciador no se pronunciará respecto a ella, por estimarlo improcedente.

**DÉCIMO CUARTO:** Que, por último, este Tribunal hace presente que para arribar a las conclusiones descritas precedentemente se han tenido a la vista diversas normas de diverso carácter que ilustran esta disciplina, apelando no tan sólo a aquéllos que provienen del derecho de marcas, sino que a Tratados Internacionales, normas reglamentarias y técnicas propias de los organismos internacionales en la materia como lo son ICANN, OMPI, entre otros, las cuales han inspirado aquéllas que se consignan en el Reglamento de Nic Chile, y en último término a criterios de justicia y equidad que distinguen las resoluciones dictadas por un Árbitro Arbitrador, en estricto apego a las normas expresadas en el Acta de fijación de bases de procedimiento que rola en autos, y en subsidio las de los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

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 1º 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:**

**1.-** Acoger la demanda de revocación intentada por el demandante, Gastronómica Entre Ríos S.p.A. en contra del demandado don VICTOR MARIANO RAIMILLA OJEDA, respecto del nombre de dominio restaurantentrerios.cl.

**2.-** Que, por ende, se cancela la inscripción del nombre de dominio restaurantentrerios.cl, a nombre de don VICTOR MARIANO RAIMILLA OJEDA.

**3.-** Que, se ordena a Nic Chile dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 inciso final del Reglamento de Nic Chile vigente a la fecha de la traba de la litis, y transferir el nombre de dominio al revocante GASTRONÓMICA ENTRE RÍOS S.P.A. quien deberá cumplir con los demás requisitos que la norma indique.

**4.-** Que no se condena en costas al demandado Sr. VICTOR MARIANO RAIMILLA OJEDA, por estimarlo improcedente.

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.