riopulido.cl

Santiago, 18 de agosto de 2014.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 22 de Enero de 2014, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF19331, denominada "Arbitraje dominio riopulido.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 23 de enero de 2014 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 31 de enero del año 2014, a las 18:00 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: **DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA** (CONSTRUCTORA FÉLIX GERALDO Y COMPAÑÍA LIMITADA), Rol Único Tributario número 76.071.708-8, domiciliado en Elías de la Cruz 98, comuna y ciudad de Copiapó, Teléfono: 522219391, e-mail: manuel.a.astudillo@hotmail.com; quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandado; y, **EMPRESAS CABO DE HORNOS S.A**, Rol Único Tributario número 93.501.000-4, domiciliada en Cerro El Plomo 5680, piso 19, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Teléfono: 27290600, e-mail: cporzio@porzio.cl; mromero@porzio.cl; porzio@porzio.cl; ipzamora@porzio.cl quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandante.

1.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 31 de enero del año 2014, siendo las 18:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia de la segunda solicitante EMPRESAS CABO DE HORNOS S.A., representada por don Juan Pablo Zamora de Porzio, Ríos & Asociados, 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. 14 a fs. 19 del expediente arbitral y el comprobante de notificación al demandado por carta certificada de dicha acta rola a fojas 20 de estos autos arbitrales.

I.4.- Período de discusión.

- I.4.1.- <u>Demanda</u>: De fs. 21 a fs. 34 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que EMPRESAS CABO DE HORNOS S.A. a través de su apoderado don Hernán Ríos de Marimón, presentó en contra de <u>DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</u> (CONSTRUCTORA FÉLIX GERALDO Y COMPAÑÍA LIMITADA), con el objeto que la asignación del nombre de dominio "riopulido.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:
 - 1. Comienza la actora señalando que Empresas Cabo de Hornos S.A., se constituyó en mayo de 1973, como continuadora de la Sociedad Ganadera Tierra del Fuego S.A., la que data del año 1890, y que entró en liquidación como consecuencia de las expropiaciones de sus estancias, ubicadas en la Región de Magallanes el año 1971.
 - 2. A continuación indica que el Hotel Cabo de Hornos de la ciudad de Punta Arenas sirvió de base para su nombre actual y como fuente de ingresos, hasta adquirir los campos en la Región del Valle de Copiapó, donde hoy posee casi 300 hectáreas plantadas de uva de mesa de exportación.

- 3. Expresa que la condición de exportadores de sus propios productos, le permite obtener una calidad conocida y prestigiosa en el mercado, esperando alcanzar una producción de un millón de cajas en un futuro muy cercano, con las variedades Superior Seedless, Flame Seedless, Thompson Seedless, Autumn Royal y Red Globe Seedless.
- 4. Indica la actora que Empresas Cabo De Hornos S.A., son los legítimos dueños y usuarios de la marca "Rio Pulido" para distinguir distintos servicios, gozando ésta de un notable prestigio en sus diversas áreas de operación, siendo los titulares, entre otros, de los siguientes registros de marca nacionales: i) Registro Nº 725789, "RÍO PULIDO", mixta, clase 31, otorgado con fecha 19 de Mayo de 2005, que renueva los registros Nº 441372, otorgado con fecha 16 de Marzo de 1995; ii) Registro Nº 787511 "RÍO PULIDO", mixta, clase 35, otorgado con fecha 26 de marzo de 2007, que renueva los registros N° 483084, otorgado con fecha 26 de Marzo de 1997.
- 5. Manifiesta a continuación que como consecuencia de los años de presencia de los productos de marca "Rio Pulido" en el mercado, los consumidores asocian directamente la marca "Rio Pulido" a los diferentes productos de exportación y servicios hoteleros que brinda.
- 6. La actora señala que si bien son instituciones distintas, los nombres de dominio y marcas comerciales comparten entre sí una función identificativa de servicios o productos. En efecto, y tras años de presencia en el mercado, los consumidores relacionan a la marca de la que es titular con los servicios que provee. Por otra parte, los nombres de dominio son generalmente utilizados para generar una vinculación más directa entre los consumidores y las marcas que se ofrecen en el mercado.

- 7. Luego expresa que el nombre de dominio solicitado en autos y sus marcas registradas presentan una completa identidad conceptual, gráfica y fonética, lo que tendrá como consecuencia inevitable que los consumidores ingresen a la página web "riopulido.cl" bajo la creencia de que se trata de un portal a través del cual se ofrecen los productos y servicios que ella ofrece bajo la marca Rio Pulido.
- 8. Agrega que los Sres. Constructora Félix Geraldo y Compañía Limitada no han adicionado elemento alguno al dominio pedido, por lo que no se logra desvirtuar la inevitable conexión que existe entre la expresión "Rio Pulido" y ella. De esta forma, los usuarios de internet al enfrentarse al dominio <ri>iopulido.cl> necesariamente pensarán que se trata de un dominio de su propiedad por medio del cual se promueven los productos y servicios de la marca "Rio Pulido".
- 9. Manifiesta la actora que el hecho que el nombre de dominio solicitado por el demandado sea idéntico a la marca previamente registrada por ella, hace evidente que la intención del primer solicitante al requerir dicha inscripción de dominio fue la de aprovecharse del prestigio y la notoriedad de su marca con el fin de atraer visitas y obtener beneficios ilegítimos generados como consecuencia del equívoco del público consumidor que asumirá que la expresión "Rio Pulido" lo conducirá a un sitio web con contenido relacionado a su creador y legítimo titular, esto es, a Empresas Cabo de Hornos S.A. y a sus productos y servicios, en circunstancias que ello no será cierto.
- 10. Indica en el mismo sentido que dicha situación no sólo resultará perjudicial para los usuarios de internet, quienes no accederán al contenido y a la calidad que esperan, sino que también resultará perjudicial para ella, quienes además de verse enfrentados a una injusta situación de dilución marcaria al otorgársele derechos a un tercero ajeno a ellos sobre una expresión idéntica a "Rio Pulido", se verán enfrentados a importantes perjuicios de carácter económico, revelando de manera clara e indubitada la mala fe del primer solicitante.

- 11. Luego la actora manifiesta que un nombre de dominio es una identificación electrónica de un sitio web en Internet. A través de un nombre de dominio se puede ubicar o identificar un contenido específico dentro de la red, de esta forma los nombres de dominio permiten usar diferentes servicios asociados a Internet tales como páginas web, correos electrónicos, localizadores de información, etc. Sin embargo, cada nombre de dominio tiene que ser único y si bien un solo servidor web puede servir múltiples páginas web pertenecientes a múltiples dominios, un nombre de dominio sólo puede apuntar a un servidor.
- 12. A continuación la actora cita el artículo 14º inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile, el artículo 13º y 14º del Código Chileno de Ética Publicitaria, el artículo 3º y 4º de la Ley Nº 20.169 que regula la competencia desleal, para luego señalar que la teoría del First Come First Served, que trae como consecuencia la asignación del nombre de dominio "por defecto" al primer solicitante, opera cuando tanto demandante como demandado actúan de buena fe y tienen legítimos intereses que son considerados como equivalentes, lo que en este caso no ocurre.
- 13. Por último indica la actora que la titularidad que tiene de las marcas que contienen la expresión "Rio Pulido" no puede ser obviada ni equiparada al eventual derecho que el demandado posea sobre el nombre de dominio en conflicto por el mero hecho de ser el primer solicitante.
- **I.4.2.-** Traslado y trámite evacuado en rebeldía: A fs. 38 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 10 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 40 y a fojas 39 de autos, respectivamente. Por resolución de fecha 06 de mayo de 2014, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte

demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 41 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. 43 y a fs. 44 de autos.

I.5.- Prueba

- **I.5.1.-** Interlocutoria de Prueba: Mediante resolución dictada con fecha 06 de mayo 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 "riopulido.cl".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 43 y a fs. 44 de autos.
- I.5.2.- <u>Prueba documental</u>: 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 "Rio Pulido", mixta, registro número 725.789, para distinguir productos de la clase 31; ii) Marca comercial "Rio Pulido", mixta, registro número 787.511, para distinguir productos de la clase 35; 2º Impresión de la página web perteneciente a Empresas Cabo de Hornos S.A..
- **I.5.3.-** Prueba documental: 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 15 de Julio 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. 49 del expediente arbitral. El comprobante de notificación de dicha resolución por correo electrónico a ambas partes rola a fojas 50.

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 para ser titulares del nombre de dominio "**riopulido.cl**".

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (CONSTRUCTORA FÉLIX GERALDO Y COMPAÑÍA LIMITADA), tiene el carácter de demandado; y, EMPRESAS CABO DE HORNOS S.A., 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 Empresas Cabo de Hornos S.A., se constituyó en mayo de 1973, como continuadora de la Sociedad Ganadera Tierra del Fuego S.A., la que data del año 1890, y que entró en liquidación como consecuencia de las expropiaciones de sus estancias, ubicadas en la Región de Magallanes el año 1971; 2º La condición de exportadores de sus propios productos, le permite obtener una calidad conocida y prestigiosa en el mercado, esperando alcanzar una producción de un millón de cajas en un futuro muy cercano, con las variedades Superior Seedless, Flame Seedless, Thompson Seedless, Autumn Royal y Red Globe Seedless; 3º Que son los legítimos dueños y usuarios de la marca "Rio Pulido" para distinguir distintos servicios, gozando ésta de un notable prestigio en sus diversas áreas de operación, siendo los titulares, entre otros, de los siguientes registros de marca nacionales: i) Registro Nº 725789, "RÍO PULIDO", mixta, clase 31, otorgado con fecha 19 de Mayo de 2005, que renueva los registros N° 441372, otorgado con fecha 16 de Marzo de 1995; ii) Registro N° 787511 "RÍO PULIDO", mixta, clase 35, otorgado con fecha 26 de marzo de 2007, que renueva los registros Nº 483084, otorgado con fecha 26 de Marzo de 1997; 4º Como consecuencia de los años de presencia de los productos de marca "Rio Pulido" en el mercado, los consumidores asocian directamente la marca "Rio Pulido", a los diferentes productos de exportación y servicios hoteleros que brinda; 5º Si bien son instituciones distintas, los nombres de dominio y marcas comerciales, comparten entre sí una función identificativa de servicios o productos. En efecto, y tras años de presencia en el mercado, los consumidores relacionan a la marca de la que es titular con los servicios que provee. Por otra parte, los nombres de dominio son generalmente utilizados para generar una vinculación más directa entre los consumidores y las marcas que se ofrecen en el mercado; 6º El nombre de dominio solicitado en autos y sus marcas registradas presentan una completa identidad conceptual, gráfica y fonética, lo que tendrá como consecuencia inevitable que los consumidores ingresen a la página web riopulido.cl bajo la creencia de que se trata de un portal a través del cual se ofrecen los productos y servicios que

ella ofrece bajo la marca Rio Pulido; 7º Que el demandado no ha adicionado elemento alguno al dominio pedido, por lo que no se logra desvirtuar la inevitable conexión que existe entre la expresión "Rio Pulido" y ella; 8º El hecho de que el nombre de dominio solicitado por el demandado sea idéntico a la marca previamente registrada por ella, hace evidente que la intención del primer solicitante al requerir dicha inscripción de dominio fue la de aprovecharse del prestigio y la notoriedad de su marca con el fin de atraer visitas y obtener beneficios ilegítimos generados como consecuencia del equívoco del público consumidor que asumirá que la expresión "Rio Pulido" lo conducirá a un sitio web con contenido relacionado a su creador y legítimo titular, esto es, a Empresas Cabo de Hornos S.A. y a sus productos y servicios, en circunstancias que ello no será cierto; 9º Un nombre de dominio es una identificación electrónica de un sitio web en Internet. A través de un nombre de dominio se puede ubicar o identificar un contenido específico dentro de la red, de esta forma los nombres de dominio permiten usar diferentes servicios asociados a Internet tales como páginas web, correos electrónicos, localizadores de información, etc. Sin embargo, cada nombre de dominio tiene que ser único y si bien un solo servidor web puede servir múltiples páginas web pertenecientes a múltiples dominios, un nombre de dominio sólo puede apuntar a un servidor; 10º Que la teoría del First Come First Served, que trae como consecuencia la asignación del nombre de dominio "por defecto" al primer solicitante, opera cuando tanto demandante como demandado actúan de buena fe y tienen legítimos intereses que son considerados como equivalentes, lo que en este caso no ocurre; y, 11º Por último, la titularidad que tiene de las marcas que contienen la expresión "Rio Pulido" no puede ser obviada ni equiparada al eventual derecho que el demandado posea sobre el nombre de dominio en conflicto por el mero hecho de ser el primer solicitante.

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 "Rio Pulido" para las clases 31 y 35, las cuales incluyen, entre otros, productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, y servicios de exportación e importación de toda clase de productos, expresión que es idéntica 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 para los fines señalados 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 **EMPRESAS CABO DE HORNOS S.A.**, tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "riopulido.cl", por cuanto es titular en Chile de la marca comercial "Rio Pulido", para las clases 31 y 35 las cuales incluyen, productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, y servicios de exportación e importación de toda clase de productos

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:

- Asígnese el nombre de dominio "riopulido.cl" a la sociedad EMPRESAS CABO DE HORNOS S.A., Rol Único Tributario Nº 93.501.000-4.
- 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 Nicolás Lucero Letelier, cédula nacional de identidad Nº 15.782.565-8, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº 1291, piso 3, oficina C, Santiago. Joanna Rojas Negrete Nicolás Lucero Letelier