SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
tortaspaty.cl

Santiago, veintiuno de abril de dos mil cinco.-

VISTOS:

Con fecha 7 de septiembre de dos mil cuatro, don Marco Antonio Zúñiga Bravo, con domicilio en Camino Rinconada nº 1811, Maipú, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "tortaspaty.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 22 de septiembre de dos mil cuatro la sociedad Quickfood S.A., representada por Sargent & Krahn, ambos domiciliados en Av. Andrés Bello 2711, piso 17º, oficina nº 1701, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "tortaspaty.cl", dando lugar al 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".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 4360 de 6 de Diciembre de 2004 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro 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 las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas 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 art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 57, sólo el segundo solicitante en rebeldía del primero, durante esta etapa hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 62 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el que no fue evacuado por ninguna de éllas.

A fs.63, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “tortaspaty.cl”.

A fojas 119, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que como se señaló en la parte expositiva, con fecha 7 de septiembre de dos mil cuatro, don Marco Antonio Zúñiga Bravo, solicitó la inscripción del nombre de dominio “tortaspaty.cl” ante NIC Chile. Posteriormente, con fecha 22 de septiembre de dos mil cuatro la sociedad Quickfood S.A., representada por Sargent & Krahn, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “tortaspaty.cl”, dando lugar al 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”. Notificadas 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 art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento sólo el segundo solicitante, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, la sociedad Quickfood S.A., hizo valer sus derechos y defensas y solicitó el rechazó de las pretensiones de la primera solicitante y la asignación definitiva del dominio en disputa “tortaspaty.cl” a su favor en razón del mejor derecho que tiene.

TERCERO: Expresa que Quickfood S.A. es una empresa con casi 50 años de presencia en el mercado de la carne en su país de origen, Argentina y que actualmente es una de las más grandes comercializadoras de productos cárnicos en su país. Que en el año 1960, inventó su principal producto, la hamburguesa “Paty”. Que se ha caracterizado por ofrecer desde hace más de 40 años un producto de calidad superior a la exigencia común. Que dado lo anterior, cuenta con presencia directa en Argentina y Chile, y con exportaciones a Perú, Taiwan, Estados Unidos, Canadá, Francia entre otros.

Que en este orden de cosas, ha invertido grandes sumas de dinero para

posicionar su marca en Chile y en el extranjero. Que prueba de ello serían los registros marcarios, información obtenida de la página web www.paty.com.ar que acompaña y que daría cuenta del uso y fama que la marca Paty tiene entre el público consumidor.

Que el propósito de los nombres de dominio es identificar adecuadamente a su titular y lógicamente, con sus productos y/o servicios que transa en el mercado "virtual" de internet y que ése es el objetivo final de un nombre o razón social, distinción por medio de un signo de bienes y/o servicios que se transan en el mercado real, de modo que si se le otorgara el nombre de dominio en conflicto al primer solicitante, los usarios de Internet al ingresar al respectivo sitio, se encontrarán con información de otro tipo, lo que se traduciría en un perjuicio irreparable y produciría confusión en los usuarios de Internet.

Además, expresa que tiene registrados como nombre de dominio correspondiente a extensiones mundiales como locales y que son de fecha anterior a la solicitud presentada por el demandado: paty.com.ar creado el 25-02 de 1999, quickfood.com.ar creado el 3-01 de 1997 y paty.cl creado con fecha 3-03 de 2000.

Agrega argumentos relacionados con los criterios aplicables en esta clase de juicios de asignación de nombres de dominio, como el de la titularidad de las marcas y su relación con los nombres de dominio, de la notoriedad del signo pedido y el criterio del mejor derecho y buena fe.

Por otra parte, afirma que es titular de dos registros marcarios en Chile del nombre "Paty", números 592.686, 592.687 que distinguen todos los productos de la clase 29 y el registro Nº 496.085 para distinguir hamburguesa preparada en base a carne de vacuno, clase 29. Que también es titular de diversos registros marcarios en otros países que acompaña. Que el primer solicitante no es titular de ningún registro marcario para el signo "Paty".

Concluye expresando que a la luz de expuesto, tiene mejor derecho que el primer solicitante sobre el nombre de dominio en disputa

CUARTO: Que sólo la parte del segundo solicitante rindió prueba y para acreditar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, los siguientes documentos: 1) Copias de impresos de los registros de nombre de dominio a su nombre: paty.com.ar creado el 25-02 de 1999, quickfood.com.ar creado el 3-01 de 1997 y paty.cl creado con fecha 3-03 de 2000.; 2) Copia de impresiones de registro marcario de la marca "Paty" en Chile: números 592.686, 592.687 que distinguen todos los productos de la clase 29 y el registro Nº 496.085 para distinguir hamburguesa preparada en base a carne de vacuno, clase 29; 3) Listado de registros marcarios "Paty" en Argentina y 4) Información impresa de la

página web www.paty.com.ar, que muestra la historia del producto “Paty” y diversa información sobre su fabricante.

QUINTO: Que según consta en autos es primer solicitante don Marco Zúñiga Bravo, y tiene como tal, prioridad sobre dicho nombre y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

SEXTO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho, sólo acompañó a los autos copias impresas de registros de marcas comerciales y nombres de dominio “Paty”.

SEPTIMO: Que el sólo hecho que el segundo solicitante tenga registrado distintas marcas comerciales y nombres de dominio que contengan la palabra “paty”, no es suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante.

OCTAVO: A mayor abundamiento, el nombre solicitado que conlleva la idea de “tortas” nada tiene que ver ni se relaciona con una comercializadora de productos cárnicos, actividad que desarrolla el segundo solicitante, por lo que no existirá error o engaño respecto del origen empresarial de los respectivos servicios, ya que al buscar en la red carnes “Paty” difícilmente el consumidor buscará por tortas.

NOVENO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “tortaspaty.cl”, ya que lo expuesto por las partes y la prueba rendida por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “tortaspaty.cl” al primer solicitante esto es a don Marco Zúñiga Bravo.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “tortaspaty.cl” del segundo solicitante la sociedad Quickfood S.A.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada.

Devuélvanse los antecedentes a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y notifíquesele la presente resolución para los fines correspondientes. –

Déjese copia simple de todo lo obrado en autos en poder de este Tribunal Arbitral.–

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 46 - 2004.