### VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 8 y siguiente de autos, artículos 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio "TRESR.CL":

## PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 10 de noviembre de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "TRESR.CL", existente entre don Gerson Daniel Retamal Pérez, domiciliado en Gómez Carreño Nº 5529, ciudad de Talcahuano, VIII Región, y Compañía Pisquera de Chile S.A., sociedad de giro comercial, domiciliada en calle Rengifo Nº 240, ciudad de La Serena, IV Región, quien comparece representada en este juicio por Estudio Silva & Compañía, y por su Abogado don Gonzalo Sánchez Serrano, ambos con domicilio en Hedaya 60, Piso 4, Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 15 de noviembre de 2010 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 22 de noviembre de 2010, a las 16:00 horas, al que asistió sólo la parte Compañía Pisquera de Chile S.A., y en rebeldía de don Gerson Daniel Retamal Pérez, a quien se notificaron de las bases de procedimiento con igual fecha mediante correo electrónico.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa don Gerson Daniel Retamal Pérez, primer solicitante del nombre de dominio "TRESR.CL" y Compañía Pisquera de Chile S.A., segundo solicitante y demandante de autos. Breve enunciación de los fundamentos de hecho, derecho y pretensión de Compañía Pisquera de Chile S.A., expuestos en su demanda de fojas 99 y

## siguientes:

La parte demandante, funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "TRESR.CL" al primer solicitante ya individualizado, e invoca los siguientes fundamentos:

## 1.- Antecedentes de Hecho:

Señala que la contraparte solicitó el registro de la expresión "TRESR.CL" y que dentro del plazo que establece el artículo 10 del Reglamento para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio CL, solicitó el mismo nombre de dominio. Agrega que en la fase de mediación no se logró acuerdo entre las partes y se procedió a la designación del Juez Arbitro por NIC Chile.

#### 2.- Antecedentes de Derecho:

A) Como primer argumento jurídico la demandante presenta un descripción de la Red Internet y señala que la regulación sobre nombres de dominio está orientada a la asignación a "aquella de las partes que demuestre tener un mejor derecho"; y que este caso debe ser evaluado "mas allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "first come, first served", que en muchos casos involucra una profunda injusticia", agrega que afortunadamente los criterios que se están aplicando para resolver conflictos de nombres de dominio, "se han ido refinando, de manera que se ha ido mas allá del miope criterio inicial "first come first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho".

B) En fundamento de la legitimidad de su pretensión la demandante, señala que Compañía Pisquera de Chile S.A., nace en el año 2005, de la asociación entre CCU y Cooperativa Agrícola Control Pisquero de Elquí y Limarí Limitada (tambien denominada "Control"), y que es el creador y usuario de la expresión "tres erres", con la que denomina un afamado pisco.

Que el origen de la marca Tres Erres, se debe a don Rigoberto Rodríguez Rodríguez, (RRR), quien fue un elquino de tomo y lomo, heredero de la más antigua tradición pisquera; que actualmente es titular de la marca comercial "Tres Erres", la que utiliza efectivamente en el mercado para distinguir la bebida alcohólica pisco, y que el dominio pedido por don Gerson Daniel Retamal Pérez, es idéntico la dicha denominación, a lo que cabe agregar que la demandante es titular de los nombres de domino "TRESERRES.CL", y

"RRR.CL", por lo que de asignarse el dominio al primer solicitante se producirán toda suerte de confusiones en los usuarios de Internet, en cuanto al origen o procedencia del nombre de dominio en cuestión.

C) Que, Compañía Pisquera de Chile S.A. con el objeto de obtener un adecuado resguardo a sus activos, protegió como marca comercial de conformidad a la Ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial, las denominaciones "Tres Erres" y "RRR", siendo creadora y usuaria, y quien las ha posicionado el mercado de los piscos.

Afirma que el signo "Tres Erres" ha logrado el carácter de famoso y notorio en el mercado nacional, para distinguir el producto pisco que comercializa, por lo que de otorgarse el dominio a la primera solicitante, se producirá confusión en el publico, quienes pueden hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio de la parte demandante.

Señala también la demandante que toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales para evitar ser victima de confusión y la dilución marcaria y que en este caso el nombre de dominio, se asociará inequívocamente con la marca comercial "Tres Erres", con que la demandante es conocida por el público consumidor, por lo que la sola confundibilidad de conceptos es un antecedente suficiente para que el dominio en cuestión le sea asignado.

Para los fines indicados, la demandante cita como fundamento de su pretensión el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile, que señala: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos validamente adquiridos por terceros"; y cita también en apoyo a su pretensión el artículo 22 del Reglamento que regula la revocación de nombres de dominio, el que reproduce.

Concluye afirmando la demandante en su escrito de demanda que conforme a "buena fe, interés legitimo, marcas y, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, todos son elementos que la perfilan como titular de un "mejor derecho" para optar al dominio en cuestión", y que por lo señalado debe asignársele el nombre de dominio en disputa

## "TRESR.CL".

La demandante acompañó a su escrito de demanda los siguientes medios de prueba: Listado de sesenta y seis marcas comerciales que es titular en Chile que incluyen las denominaciones "Destilería Tres Erres –Pisco Elqui", "Moai de Pisco Tres Erres", "RRR Tres Erres", "Tres Erres", entre otras, que distinguen productos de la clase 33, certificado emanado de Nic Chile de los nombres de dominio "treserres.cl", y "rrr.cl", copia impresa de la página Web www.treserres.cl, que expone a la manera de un libro el Pisco Tres Erres, entre otros.

Que, con fecha 13 de diciembre de 2010 el Tribunal dictó resolución, teniendo por interpuesta demanda arbitral por asignación del nombre de dominio en disputa y confirió traslado a don Gerson Daniel Retamal Pérez, por el término de 15 días hábiles para su contestación, y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que la parte demandada no presentó ante el Tribunal escrito de contestación de demanda en el término de emplazamiento, razón por la cual con fecha 24 de enero de 2011, citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico con igual fecha.

# PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse por este sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio "TRESR.CL", esto es, si a don Gerson Daniel Retamal Pérez, primer solicitante, o a Compañía Pisquera de Chile S.A., segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la demandante, sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que el primer solicitante del nombre de dominio "TRESR.CL", en consideración a que es creador y usuario de los signos "TRES ERRES" y "RRR", los que tiene registrados ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, como marcas comerciales, que distinguen productos de la clase 33, entre otros. Sostiene que sus marcas comerciales son notorias y afamadas en el mercado para distinguir su pisco, que elabora en el Valle del Esquí,

denominación que tiene su origen en don Rigoberto Rodríguez Rodríguez, (RRR), quien fue un elquino de tomo y lomo, heredero de la más antigua tradición pisquera, quien a principios del Siglo XX producía la citada bebida alcohólica, en el afamado valle productor de uvas denominado "Valle del Esquí", en la IV Región del país; que asimismo, es titular de nombres de dominio CL, tales como "TRESERRES.CL", "RRR.CL", por lo que de asignarse el dominio en disputa a la primer solicitante, se causará confusión en el público, atendido a que el dominio en disputa contiene de manera integra su marca comercial, con los consiguientes perjuicios para la actora en cuanto a que además se diluirán sus marcas comerciales, e introduciendo confusión en los consumidores y usuarios en el tráfico económico.

TERCERO: Que la parte demandante ha probado mediante la prueba documental indicada anteriormente, que es la creadora y usuaria de las denominaciones "Tres Erres" y "RRR", las que tiene amparadas tanto mediante marcas comerciales y frases de propaganda, y también como nombres de dominio CL, y que mediante ellas distingue en el mercado un reconocido pisco, que produce con uvas del Valle del Elquí, en la IV Región del país, el que tiene presencia en el mercado desde el año 1929.

CUARTO: Que, efectivamente, el pisco que se comercializa bajo la marca comercial "Tres Erres", goza de fama y notoriedad en su rubro, especialmente por la calidad de los productos que se comercializan bajo dicha denominación, razón por la cual requiere en este caso una especial protección, con el objeto de no introducir confusión o error en los consumidores y usuarios, en cuanto al origen o procedencia empresarial, del nombre de dominio en disputa "TRESR.CL", que se estructura en base a las mismas denominaciones que es usuario la parte demandante, según se ha acreditado en estos autos, siendo en definitiva una extensión de éstas, por lo que cabe estimar atendibles los fundamentos expuestos en la demanda de asignación del nombre de dominio materia de esta litis.

## PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, 170 y 636 a 640 del Código de Procedimiento Civil, 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, y a

los principios de mejor derecho, de debida tutela procesal del interés propio y de prudencia y equidad, se resuelve acoger la demanda de asignación de nombre de dominio de fojas 99 y siguientes de autos, y asignar el nombre de dominio "TRESR.CL", a Compañía Pisquera de Chile S.A., sin condena en costas.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal Abogado Juez Árbitro Arbitrador Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo