trusty.cl

Santiago, 5 de septiembre de 2014.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- <u>Compromiso.</u>

Que con fecha 23 de Enero de 2014, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF19351, denominada “Arbitraje dominio trusty.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 17:15 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: **FRANCISCO RAMON LEYTON GUBLER,** cédula nacional de identidad número 17.355.800-7, domiciliado en Molina 40, Limache, Teléfono: 56-962279428, e-mail: franciscoleytongubler@gmail.com; quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandado; y, **TRESMONTES LUCCHETTI S.A. Rep. por Alessandri & Compañía Ltda. (TRESMONTES LUCCHETTI S.A.),** Rol Único Tributario número 99.550.580-0, domiciliado en El Regidor Nº 66, piso 10, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Teléfono: 27876057, e-mail: dominios@alessandri.cl; adavis@alessandri.cl; quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 31 de enero del año 2014, siendo las 17:15 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia de la segunda solicitante **TRESMONTES LUCCHETTI S.A.** representada por Agustina Davis de Alessandri & Compañía Ltda., 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. 12 a fs. 17 del expediente arbitral y el comprobante de notificación al demandado por carta certificada de dicha acta rola a fojas 18 de estos autos arbitrales.

I.4.- <u>Período de discusión.</u>

I.4.1.- <u>Demanda</u>: De fs. 19 a fs. 24 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que , **TRESMONTES LUCCHETTI S.A.** a través de su apoderado don José Manuel Urenda, presentó en contra de don **FRANCISCO RAMON LEYTON GUBLER**, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "trusty.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 Tresmontes Lucchetti S.A. es una empresa chilena con presencia internacional en más de 40 países. Nace como resultado de la fusión de Córpora Tresmontes y Lucchetti Chile, ambas empresas con más de cien años de trayectoria en el mercado alimentario, a través de reconocidas marcas dentro de su amplia gama de productos, que cubren una variedad de ocasiones, desde el consumo al interior del hogar, como fuera de él. Para ello pone a disposición de los consumidores bebidas frías y calientes, pastas, harinas, aceites comestibles, sopas, caldos, salsas de tomate, postres, snacks, entre otros. Sus marcas se encuentran registradas a nivel nacional e internacional entre otras en las clases 5, 16, 29, 30, 31 y 32.
2. A continuación indica que hoy en día es una de las empresas más antiguas e importantes de Chile en el rubro de productos alimenticios, y es dueña de una serie de marcas de productos de la industria alimenticia, entre la que destaca Lucchetti, Zuko, Kryspo, Café Gold, Livean, Miraflores, Naturezza.

3. Expresa que es titular en Chile, de un sinnúmero de registros de marcas comerciales, entre los que destaca la marca “Trusty”, cuyo número de registro es el 968.541 de fecha 4 de julio de 2012, y que pretende proteger los siguientes productos: en clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leches y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; en clase 30: Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; en clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

4. Indica la actora que existe una conexión entre ella y el signo TRUSTY, en su dimensión de marca comercial, existiendo un derecho de propiedad industrial en su patrimonio, quien como legítima creadora dicha marca comercial, es el único titular de registros marcarios sobre dicha expresión.

5. Manifiesta a continuación que cualquier utilización que se le entregue a la marca comercial “Trusty”, producirá entre los miembros del público consumidor, una conexión inmediata entre ella y sus productos y servicios, siendo, en este sentido, escasa cualquier posibilidad de coexistencia pacífica. Lo anterior especialmente considerando, que es una empresa famosa y notoria en el rubro de los productos alimenticios.

6. La actora señala que el dominio solicitado es idéntico a su marca registrada, conformándose ambos por las mismas 6 letras en el mismo orden, secuencia y posición, sin agregar el primer solicitante elemento alguno que le permita diferenciarse de su marca registrada y lograr crear un signo distintivo independiente que permita a este nombre de dominio diferenciarse en forma apropiada de su marca, lo que en definitiva impide cualquier convivencia pacífica de los signos en Internet y el mercado en general, considerando que ella publicita, promociona y comercializa todos sus productos también a través de Internet.
7. Luego expresa que de acuerdo a la política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio (Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy), desarrollada por la corporación de nombres y números asignados a Internet (Internet Corporation for Names and Numbers "ICANN"), se reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión, y en su título preliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio, si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios, respecto de la cual, la parte demandante tiene derechos.
8. Agrega que el primer solicitante no posee relación alguna que lo una al nombre de dominio solicitado. No posee registro marcario alguno que incluya la expresión "Trusty", como tampoco posee solicitudes de registro de marcas comerciales, en tramitación ante el Instituto de Propiedad Industrial. Tampoco el primer solicitante ha demostrado tener una vinculación comercial con alguna sociedad que posea tal nombre, o que sea titular de registros marcarios.

9. Manifiesta la actora que según todo lo anteriormente señalado, queda suficientemente acreditada la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la demandada para mantener el nombre de dominio de autos. En este sentido, indica que el primer solicitante no ha logrado manifestar interés o derecho alguno que le permita acreditar la preexistencia de una determinada situación jurídica que le irrogue un mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, no existiendo al respecto, correspondencia alguna entre las expresiones individuales que conforman el dominio solicitado, o siquiera su conjunto, que determinen un factor de conexión lógico con las actividades o intereses a desarrollar a través del nombre de dominio “trusty.cl”.
10. Indica que los usuarios de internet identifican, o interpretan la existencia de un nombre de dominio determinado a través de la razón social, de las marcas existentes y, sobre todo de los dominios registrados, que distinguen e individualizan, a una determinada empresa, persona, o institución. Es así como el consumidor que digita el nombre de dominio “trusty.cl”, tendrá la expectativa legítima, dada la similitud casi idéntica de los signos, de encontrar a través de dicho portal, información o contenidos respecto ella.
11. Por último indica la actora que existiendo dos solicitudes válidamente presentadas, que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, sólo procede resolver la presente disputa de acuerdo a los criterios y políticas de solución de conflictos y asignación de nombres de dominio, que en este caso indican sin lugar a dudas que se debe asignar a ella nombre de dominio “trusty.cl”.

I.4.2.- <u>Traslado y trámite evacuado en rebeldía</u>: A fs. 25 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 27 y a fojas 26 de autos, respectivamente. Por resolución de fecha 05 de mayo de 2014, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 25 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. 30 y a fs. 31 de autos.

I.5.- <u>Prueba</u>

I.5.1.- <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Mediante resolución dictada con fecha 05 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 **"trusty.cl"**.- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 30 y a fs. 31 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 del siguiente registro marcario: Marca comercial "Trusty", palabra o denominación, registro número 968.541, para distinguir productos de la clase 29, 30 y 32; **2º** Impresión de la página web www.lucchetti.cl.

I.5.3.- <u>Prueba documental</u>: **Parte demandada.-** La parte demandada no rindió prueba documental.

I.6.- <u>Observaciones a la prueba:</u> Ninguna de las partes formuló observaciones a la prueba.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

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. 32 del expediente arbitral. El comprobante de notificación de dicha resolución por correo electrónico a ambas partes rola a fojas 33.

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 **"trusty.cl".**

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, don **FRANCISCO RAMON LEYTON GUBLER**, tiene el carácter de demandado y **TRESMONTES LUCCHETTI 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** Tresmontes Lucchetti S.A. es una empresa chilena con presencia internacional en más de 40 países. Nace como resultado de la fusión de Córpora Tresmontes y Lucchetti Chile, ambas empresas con más de cien años de trayectoria en el mercado alimentario, a través de reconocidas marcas dentro de su amplia gama de productos, que cubren una variedad de ocasiones, desde el consumo al interior del hogar, como fuera de él; **2º** Sus marcas se encuentran registradas a nivel nacional e internacional entre otras en las clases 5, 16, 29, 30, 31 y 32; **3º** Es titular en Chile de un sinnúmero de registros de marcas comerciales, entre los que destaca la marca "Trusty", cuyo número de registro es el 968.541 de fecha 4 de julio de 2012, y que pretende proteger los siguientes productos: en clase 29: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conservas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leches y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; en clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; en clase 32: Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; **4º** Existe una conexión entre ella y el signo TRUSTY, en su dimensión de marca comercial, existiendo un derecho de propiedad industrial en su patrimonio, quien como legítima creadora dicha marca comercial, es el único titular de registros marcarios sobre dicha expresión; **5º** Cualquier utilización que se le entregue a la marca comercial "Trusty", producirá entre los miembros del público consumidor, una conexión inmediata entre ella y sus productos y servicios, siendo, en este sentido, escasa cualquier posibilidad de coexistencia pacífica. Lo anterior especialmente considerando, que es una empresa famosa y notoria en el rubro de los productos alimenticios; **6º** El dominio solicitado es idéntico a su marca registrada,

conformándose ambos por las mismas 6 letras en el mismo orden, secuencia y posición, sin agregar el primer solicitante elemento alguno que le permita diferenciarse de su marca registrada y lograr crear un signo distintivo independiente que permita a este nombre de dominio diferenciarse en forma apropiada de su marca, lo que en definitiva impide cualquier convivencia pacífica de los signos en Internet y el mercado en general, considerando que ella publicita, promociona y comercializa todos sus productos también a través de Internet; **7º** Que el primer solicitante no posee relación alguna que lo una al nombre de dominio solicitado. No posee registro marcario alguno que incluya la expresión “Trusty”, como tampoco posee solicitudes de registro de marcas comerciales, en tramitación ante el Instituto de Propiedad Industrial. Tampoco el primer solicitante ha demostrado tener una vinculación comercial con alguna sociedad que posea tal nombre, o que sea titular de registros marcarios; **8º** Según todo lo anteriormente señalado, queda suficientemente acreditada la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la demandada para mantener el nombre de dominio de autos. En este sentido, indica que el primer solicitante no ha logrado manifestar interés o derecho alguno que le permita acreditar la preexistencia de una determinada situación jurídica que le irrogue un mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, no existiendo al respecto, correspondencia alguna entre las expresiones individuales que conforman el dominio solicitado, o siquiera su conjunto, que determinen un factor de conexión lógico con las actividades o intereses a desarrollar a través del nombre de dominio “trusty.cl”; y, **9º** Existiendo dos solicitudes válidamente presentadas, que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, sólo procede resolver la presente disputa de acuerdo a los criterios y políticas de solución de conflictos y asignación de nombres de dominio, que en este caso indican sin lugar a dudas que se debe asignar a ella nombre de dominio “trusty.cl”.

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 que la actora es titular en Chile de la marca comercial “Trusty” para las clases 29, 30 y 32 las cuales incluyen, entre otros, carne, pescado, café, té, cacao, azúcar, cerveza, aguas minerales y gaseosas, expresión que es idéntica al nombre de dominio objeto de autos.

QUINTO: 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 **TRESMONTES LUCCHETTI S.A.,** tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “trusty.cl”, por cuanto es titular en Chile de la marca comercial “trusty”, para las clases 29, 30 y 32, expresión que como se indicó, es idéntica al nombre de dominio objeto de autos.

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:

1. Asígnese el nombre de dominio “trusty.cl” a la sociedad **TRESMONTES LUCCHETTI S.A.,** Rol Único Tributario Nº 99.550.580-0.
2. 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