Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio carolinaweb.cl

Santiago, 21 de agosto de 2012.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 15649 de fecha 29 de diciembre de 2011 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **"carolinaweb.cl"**;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto VINA SANTA CAROLINA S.A., representado por don Sebastián Prieto, con domicilio en Av. El Bosque 130, piso 12, Las Condes, Santiago, que inscribió dicho nombre de dominio con fecha 12 de septiembre de 2011 a las 13:32:01 GMT, y RADIO CAROLINA S.A., representada por Beuchat, Barros & Pfenniger, en la persona de Andrés Melossi Jiménez, con domicilio en Europa Nº 2035, Providencia, Santiago, que inscribió dicho nombre de dominio con fecha 28 de septiembre de 2011, a las 19:47:43 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 29 de diciembre de 2011, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio carolinaweb.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 5 de enero de 2012 a las 10:00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital de fecha 29 de diciembre de 2011 y a las partes por carta certificada con fecha 30 de diciembre de 2011, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 8 y 9 de autos.

QUINTO: Que el día 5 de enero de 2011, a las 10:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Diego Acuña Domínguez, por la oponente, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 14 de autos.

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

SEXTO: Que con fecha 9 de enero de 2012, se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 14, según consta del estampado de fojas 16.

SEPTIMO: Que, por escrito de fecha 17 de enero de 2012, rolante a fojas 17 de autos, la parte de RADIO CAROLINA S.A., presento argumentos de mejor derecho en los siguientes términos: Que RADIO CAROLINA S.A. corresponde a una empresa chilena de medios de comunicación radiados electrónicos, perteneciente a uno de los holdings nacionales de medios más importantes del país, cual es el GRUPO COPESA, empresa chilena de medios de comunicación escritos, radiados o televisados fundada en el año 1950, dedicada específicamente en el mercado de los medios de comunicación y difusión audiovisual y por internet, agrupando entre otras empresas a los Diarios La Tercera, La Hora, y La Cuarta, El Diario de Concepción, revistas Qué Pasa y Paula, radios CAROLINA, Duna, Beethoven, Zero, Paula, Promo Service, Disney, y páginas web como zoominmobiliario.co,. Laborum.com, Biut.cl, BizHoy.cl, Tacones.cl y Agrupemonos.cl, todo lo cual puede apreciarse en su página web corporativa www.copesa.cl. Que la parte cuenta además con innumerables marcas registradas a su nombre ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y dominios web registrados ante Nic Chile, los que forman parte de su patrimonio y en los cuales invierte constantemente parte importante de sus utilidades a fin de mantenerlos vigentes, ello sin contar la fuerte inversión que realiza tanto en Marketing como en publicidad para promocionar y lograr posicionar dichos signos. Que dentro de estas numerosas marcas y dominios cabe señalar los siguientes: 1) Registro Nº 718.465, para la marca **CAROLINA FRECUENCIA MODULADA** (denominativa), que distingue servicios de radioemisoras, en la clase 38, registrada con fecha 25 de Febrero de 2005; 2) Registro Nº 733.266, para la marca **CAROLINA** (mixta), que distingue servicios de radioemisora, en la clase 38, registrada con fecha 12 de septiembre de 2005; 3) Registro Nº 778.183, para la marca **CAROLINA** (mixta), que distingue servicios de radioemisoras, en la clase 38, registrada con fecha 23 de enero de 2007; 4) Registro Nº 889.415, para la marca **CAROLINA RECORDS** (denominativa), que distingue servicios de edición, filmación, grabación, dirección, producción, difusión, trabajo en red relacionado con lo anterior y alquiler de programas de televisión y radio, de entretenimiento interactivo, de películas y grabaciones sonoras y de video, de discos compactos y cd-rooms, en la clase 41, registrada con fecha 06 de julio de 2010; 5) Registro Nº 885.166, para la marca **CAROLINA RECORDS** (denominativa), que distingue discos compactos, cassettes, reproductor musical, dvd, en la clase 16, registrada con fecha 11 de enero de 2011; 6) Registro Nº 907.357, para la marca **CAROLINA RECORDS** (denominativa), que distingue publicaciones periódicas y no periódicas, en la clase 16, registrada con fecha 11 de enero de 2011;

7) Registro Nº 885.167, para la marca **CAROLINA RECORDS** (denominativa), que distingue transmisión de programas, radioemisoras, servicios de telecomunicaciones, por cualquier vía, programas hablados, radiados y televisados, en la clase 38, registrada con fecha 28 de mayo de 2010; 8) Registro Nº 908.699, para la marca **RADIO CAROLINA** (denominativa), que distingue telecomunicaciones y difusión de programas de radio, en la clase 38, registrada con fecha 26 de enero de 2011; 9) Registro Nº 897.836, para la marca **RADIO CAROLINA** (denominativa), que distingue organización de eventos deportivos, culturales, artísticos, musicales, de recreación y fiestas, organización de exposiciones, ferias, seminarios y conferencias, en la clase 41, registrada con fecha 23 de septiembre de 2011; 10) Registro Nº 908.698, para la marca **FIESTAS CAROLINA** (denominativa), que distingue telecomunicaciones y difusión de programas de radio, en la clase 38, registrada con fecha 26 de enero de 2011; 11) Registro Nº 897.837, para la marca **FIESTAS CAROLINA** (denominativa), que distingue organización de eventos deportivos, culturales, artísticos, musicales, de recreación y fiestas, organización de exposiciones, ferias, seminarios y conferencias, en la clase 41, registrada con fecha 23 de septiembre de 2010; 12) Registro Nº 908.697, para la marca **CHICA CAROLINA** (denominativa), que distingue servicios de telecomunicaciones y difusión de programas de radio, en la clase 38, registrada con fecha 26 de enero de 2011; 13) Registro Nº 897.838, para la marca **CHICA CAROLINA** (denominativa), que distingue servicios de organización de eventos deportivos, culturales, artísticos, musicales, de recreación y fiestas, organización de exposiciones, ferias, seminarios y conferencias, en la clase 41, registrada con fecha 23 de septiembre de 2010; 14) Nombre de dominio **WWW.CAROLINA.CL,** registrado ante Nic Chile desde el 13 de diciembre del año 1996 a la fecha; 15) Nombre de dominio **WWW.RADIOCAROLINA.CL,** registrado ante Nic Chile desde el 03 de mayo del año 2001 a la fecha; 16) Nombre de dominio **WWW.CAROLINARECORDS.CL,** registrado ante Nic Chile desde el 03 de mayo del año 2001 a la fecha; 17) Nombre de dominio **WWW.CAROLINAFM.CL,** registrado ante Nic Chile desde el 02 de octubre del año 2002 a la fecha. Que, como se puede apreciar, existen diversos registros marcarios y nombres de dominio, todos los cuales contienen la expresión **"CAROLINA"** y otras relacionadas, con lo cual se puede afirmar de manera categórica que estas expresiones han sido adoptadas por la parte para identificar y asociar la prestación de estos servicios con la figura de la parte por el público consumidor, a lo que se debe agregar que dichos signos forman parte de su patrimonio, encontrándose protegidos tanto por la Constitución Política de la República (a través del artículo 19 Nº 25) como por diversas otras normas pertinentes. Que con estas explicaciones previas ya se configura una línea argumental que

acredita el mejor derecho de la parte, en virtud de los registros antes citados sobre la expresión **CAROLINA** para distinguir diversos servicios asociados a su giro en el mercado nacional. Que el presente conflicto de autos está relacionado con el nombre de dominio **REDCAROLINA.CL**, siendo atendible en este punto el definir cuál es la finalidad intrínseca de los nombres de dominio, para lo cual cita y reproduce parte del dictamen Nº 1127 de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de julio del año 2000, considerando 7.8. Invoca el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, el Código Chileno de Etica Publicitaria, artículos 4 y 13, y artículo 1º Nº 4 de la Ley de Protección del Consumidor. Denuncia riesgos de confusión, para lo cual efectúa una comparación gráfica y fonética del dominio en disputa con sus marcas y dominios. Aduce fama y notoriedad del signo "Carolina" asociado a sus productos y servicios. Cita el artículo 10 números 1, 2 y 3 del Convenio de París, invoca la titularidad de derechos válidamente adquiridos en signos prácticamente idénticos y previamente registrados para identificar su figura en el mercado, de todo lo que se derivan derechos de índole superior en torno al dominio en controversia. Cita jurisprudencia. Alega la inaplicabilidad al caso del principio "First come, first served", en mérito de todo lo cual solicita le sea asignado el dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por escrito de fecha 19 de enero de 2012, la parte de Viña Santa Carolina S.A. presentó argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en disputa en los términos siguientes: Que la oposición del referido nombre de dominio presentada por el segundo solicitante perjudica ostensiblemente sus derechos, pues la parte se desempeña en Chile en el rubro vitivinícola y posee además derechos legítimos en relación al nombre de dominio en disputa. Que Viña Santa Carolina nace en 1875 cuando don Luis Pereyra Cotapos se asocia con un grupo de enólogos franceses y da origen a la viña que lleva el nombre de su amada esposa doña Carolina Iñiguez Vicuña. Que desde esa fecha Viña Santa Carolina ha sido pionera y líder en el mercado vitivinícola del país, obteniendo un sin número de premios y reconocimientos internacionales y aportando con ello a la fama de los vinos elaborados en Chile. Que detrás del actual liderazgo que hoy ostenta VSC se encuentra un trabajo de 137 años. Que desde su constitución, ha venido realizando un continuo programa de inversiones y difusión tanto en sus marcas comerciales como en sus nombres de dominio. Que es así como VSC posee diversas marcar tales como: SANTA CAROLINA, Registro 902.500, denominativa, clase 29; SANTA CAROLINA, Registro 902.441, mixta, clase 16; SANTA CAROLINA, Registro 902.507, denominativa, Establecimiento Comercial para la comercialización de productos de la clase 33; SANTA CAROLINA, Registro 902.506, denominativa, Establecimiento Industrial para la elaboración de productos de la clase 33; SANTA CAROLINA TRES

ESTRELLAS, Registro 902.505, denominativa, clases 01, 32 y 33; SANTA CAROLINA UNA ESTRELLA, Registro 902.504, denominativa, clase 01, 32 y 33; SANTA CAROLINA RDF, Registro 912.656, mixta, clase 33; SANTA CAROLINA CHILEAN HERITAGE, Registro 897.540, denominativa, clase 33; SANTA CAROLINA BARRICA SELECTION, Registro 777.903, mixta, clase 33. Que además posee varios nombres de dominio, entre los que se pueden mencionar los siguientes: www.santacarolina.cl; www.carolinawinebrands.cl; www.carolinawinebrands.com; www.carolinawinbradsusa.com; www.carolinawb.com. Que en el año 2006 nace Carolina Wine Brands, denominación bajo la cual se agrupan las marcas Santa Carolina, Viña Casablanca, Antares, Viña Ochagavía y Finca el Origen (Argentina), y que tiene por objeto dar a conocer de manera conjunta los vinos y marcas de la parte, y para tal efecto se crearon los dominios .com carolinawinebrands, carolinawb, carolinawinebrandsusa, además del dominio carolinawinebrands.cl. Que más información sobre la parte puede verse en los sitios www.santacarolina.cl y www.carolinawinebrands.com. Que la solicitud de autos se genera en virtud de una oposición a la inscripción de don Gonzalo Carrasco Lobos, puesto que el dominio de autos es del todo similar y casi idéntico al dominio carolinawb.com. Que al no pagar el dominio el Sr. Carrasco perdió derechos sobre este y la parte pasó a ser el primer solicitante del mismo. Que el interés de la parte por el dominio viene dado por el desarrollo del concepto Carolina Wine Brands, puesto que el dominio de autos es casi idéntico al dominio carolinawb.com de la parte. Que el nombre de dominio contiene el nombre comercial de la parte, nombre que el público consumidor asocia con vinos y que en la memoria colectiva nacional identifica con la parte. Que este nombre comercial está protegido en Chile en virtud del artículo 8 del Convenio de París que establece que: *"El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio".* Que, por tanto, VSC está en pleno derecho de proteger su denominación comercial con la solicitud de autos, más aún si esta expresión se identifica con el concepto unificador de las marcas y vinos de la parte Carolina Wine Brands, o carolinawb. Que, por otro lado, la solicitud de la parte fue realizada de buena fe y cumple con lo establecido en el Reglamento de Nic Chile, y además el principio First come first served, principio que se ha ido instalando en la jurisprudencia como base para la asignación de dominios, favorece a la parte, dado que ella es la primera solicitante del nombre de dominio en disputa, y como tal goza de prioridad sobre el mismo. Que, por último, es titular de diversas marcas y nombres de dominio que avalan el mejor derecho de VSC sobre el dominio materia de autos. Que, respecto de este

último punto, la parte es titular del dominio carolinawb, el cual difiere sólo en una letra con el dominio carolinaweb. En mérito de lo anterior, solicita le sea asignado el dominio en definitiva.

NOVENO: Que de las presentaciones de las partes se confirieron sendos traslados, teniendo lugar la contestación de la parte de Viña Santa Carolina S.A. en otrosí de su presentación de fojas 72, en la cual manifestó, en síntesis, que los argumentos y fundamentos de mejor derecho esgrimidos por la contraria le correspondían con mayor razón, dada su vinculación a la expresión "Carolina" desde el año 1875 hasta la fecha.

DECIMO: Que por resolución de fecha 6 de marzo de 2012 notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 96 de autos, el tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "carolinaweb"; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "carolinaweb".

UNDECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Radio Carolina S.A., la documental siguiente: 1) Impresos de registros marcarios en Inapi (fs. 28 a fs. 40); 2) Impreso de página web de Nic Chile para los dominios carolina.cl, radiocarolina, carolinarecords, carolinafm (fs. 41 a fs. 46); 3) Impresos de página web corporativa grupo Copesa www.copesa.cl (fs. 47); 4) Copia de fallo dictado por nombre de dominio tv3.cl (fs. 48 a fs. 52); 5) Copia de fallo dictado por nombre de dominio latersera.cl (fs. 53 a fs. 59); 6) Impresiones de Wikipedia para Copesa (fs. 60 a fs. 65); 7) Impresiones de Carolina website (fs. 63 a 66).

La parte de Viña Santa Carolina S.A., la documental consistente en: 1) Impresos página web de INAPI (fs. 74 a fs. 82); 2) Impresos página web Nic Chile, (fs. 83 y fs. 84); 3) Copias obtenidas de página web www.networksolutions.com (fs 85 a fs. 91); 4) Impresión sitio web www.santacarolina.cl (fs. 92); 5) Impresión sitio web www.carolinawinebrands.com (fs. 93) y 6) Impresión sitio web www.carolinawinebrandsusa.com (fs. 94).

DUODECIMO: Que por resolución de fecha 2 de mayo de 2012, rolante a fojas 102, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando undécimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Viña Santa Carolina S.A., justificó tal calidad, lo cual la ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, en forma adicional a dicha presunción, comprobó tratarse de la famosa y notoria Viña Santa Carolina, cuyos orígenes se remontan al año 1875, y tener inscritas numerosas marcas y dominios que incluyen las expresiones "Santa Carolina" y "Carolina", entre ellos el dominio www.carolinawb.com, similar al de autos con las solas excepciones de la letra "e" y de tratarse de un dominio punto com .

CUARTO: Que la oponente, la parte de Radio Carolina S.A., demostró tratarse de la famosa y notoria Radio Carolina S.A., que transmite desde hace muchos años en el dial FM, y tener inscritas numerosas marcas y dominios que incluyen las expresiones "Santa Carolina" y "Carolina", entre ellos el dominio www.carolina.cl.

QUINTO: Que resulta evidente la paridad de derechos de las partes respecto de la expresión "carolina" en controversia, y la utilización que de ella hacen en la red Internet, siendo del caso agregar, a mayor abundamiento, que la expresión "Carolina" forma parte de la razón social de ambas contendientes.

SEXTO: Que, que en tal caso, el principio "First come, first served" debe prevalecer, deviniendo en el criterio definitorio de esta controversia.

SEPTIMO: Que, con el mérito de lo antes considerado, se rechazará la demanda deducida, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se rechaza la demanda deducida por la parte de RADIO CAROLINA S.A. en contra de VIÑA SANTA CAROLINA S.A., y se asigna el nombre de dominio carolinaweb.cl a favor de VIÑA SANTA CAROLINA S.A .

SEGUNDO: que no se condena en costas a la parte vencida por estimarse que litigó con fundamento plausible.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos doña Melania González Fuentes, C.I. 15.936.198-5 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.