JANETT FUENTEALBA ROLLAT

Juez Árbitro NIC Chile.

Rol No. 81 - 2011

Juicio arbitral casacarmen.cl

Javier Alonso Provoste Ortiz vs. Viña Carmen S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

CASACARMEN.CL

Santiago, 18 de Enero de 2012.

VISTOS:

Con fecha 20 de julio de 2011, don JAVIER ALONSO PROVOSTE ORTIZ, domiciliado para estos efectos en Calle 9 Norte 1987, Macul, ciudad de Santiago, en adelante el "primer solicitante", inscribió para sí el nombre de dominio **casacarmen.cl.** Luego y encontrándose dentro de plazo, el día 1 de agosto de 2011, VIÑA CARMEN S.A. en adelante el "segundo solicitante", con domicilio para estos efectos en Avda. Apoquindo 3721, Piso 13, Las Condes, ciudad de Santiago, solicitó para sí la inscripción del nombre de dominio ya aludido.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante "el Reglamento" o "Reglamento de Nic Chile" indistintamente, las normas contenidas en el Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento de Nic Chile, y demás normas aplicables al conflicto, es que mediante Oficio de Nic Chile No. 15277 se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del presente conflicto de asignación del nombre de dominio **casacarmen.cl,** aceptando dicho encargo según consta en autos, jurando desempeñar dicho cometido fielmente y en el menor tiempo posible.

Se citó a las partes a una audiencia celebrada con fecha 17 de noviembre de 2011 a la cual concurre don Javier Alonso Provoste Ortiz como primer solicitante, don Mahish Kumar Sadarangani Mahboobani, abogado, con poder delegado de doña María Paulina Bardón Calvo por el segundo solicitante, y del árbitro que conoce del presente conflicto. De dicha audiencia y al no producirse conciliación, el Tribunal fijó las bases del procedimiento mediante acta notificada de modo personal y firmada por las partes asistentes.

Según rola a fojas 18 del expediente, doña María Paulina Bardón Calvo, abogada, en representación del segundo solicitante VIÑA CARMEN S.A., interpone libelo en el cual expone sus argumentos y probanzas para acreditar un mejor derecho y obtener en definitiva, le sea asignado el nombre de dominio en disputa. Dichas consideraciones son, en síntesis:

a. Que su representada es una prestigiosa empresa nacional dedicada al rubro vitivinícola con más de 35 años de actividad en el mercado nacional e internacional. Fundada en 1850, se encuentra en más de 50 países del orbe. Actualmente es titular de numerosas marcas comerciales, ante lo cual menciona 11 de una familia relacionada con la expresión CARMEN, como asimismo acompaña una serie de registros marcarios y solicitudes extranjeras, entre las que destaca el registro como marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea, bajo el No. 3452521.

b. Señala que la solicitud de la contraparte vulnera sus derechos exclusivos sobre la expresión CARMEN, la cual se asocia en el caso de autos a la palabra de uso común en el rubro vitícola, la cual es "CASA", palabra

genérica y ampliamente utilizada para distinguir marcas vinícolas, para lo cual acompaña antecedentes sobre 8 marcas comerciales con dicha expresión asociadas al rubro, a modo ejemplar. Es así como palabras como "CASA", "BODEGA" o "HACIENDA" se asocian a productos de vinos, careciendo de distintividad, por lo cual el dominio solicitado induciría a confusión al consumidor, quienes pensarían que se trata de un dominio de Viña Carmen S.A., y no de un tercero.

c. Así entonces la contraria busca obtener un dominio que cuenta con las palabras CASA y CARMEN, las cuales en conjunto se asociarían más a Viña Carmen S.A. que al demandado, por lo cual se estima que existe un enorme riesgo aparejado a la existencia de una página web **casacarmen.cl**, pues induciría a error a los cibernautas quienes podrían pensar que tendría relación con los productos vitivinícolas que comercializan, lo cual perjudicaría a su representada al vulnerar sus derechos de Propiedad Industrial, como a los demás actores del mercado.

d. Como argumentos de derecho, señala entre otros el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, el cual dispone los requisitos de una solicitud de dominio válida, al señalar: *"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 válidamente adquiridos por terceros"*. Por lo dicho anteriormente, y teniendo en consideración que su representada es titular desde al menos 1990 de la marca CARMEN, la cual se usa activamente, conocida en Chile y el exterior, con relevante presencia en el mercado de bebidas alcohólicas, es que debe estimarse que en este caso existen efectivamente derechos válidamente adquiridos, por lo cual se configurar infracción a dicho artículo.

e. Por todo lo anterior, solicita resolver que el mejor derecho a la expresión "casacarmen" pertenece a Viña Carmen S.A., otorgando en forma definitiva dicho registro a su representada. Asimismo, en un otrosí de su presentación acompaña los siguientes documentos, no objetados por la contraria:

1.- Impresiones de página web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que dan cuenta de 11 registros de marcas comerciales

relacionados con la expresión CARMEN, de su propiedad, mencionados en lo principal.

2.- Copias simples de registros de marca CARMEN en Canadá, Reino Unido, Unión Europea y Estados Unidos.

3.- Impresiones varias de páginas web en internet, en las cuales se aprecia la presencia de los productos CARMEN a nivel internacional. Incluye noticias relativas a premios internacionales.

Luego, a fojas 60 del expediente, el Tribunal recibe la causa a prueba por el término fijado, señalando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio casacarmen.cl.

2.- Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación casacarmen.cl.

Con fecha 16 de diciembre de 2011, el primer solicitante hace llegar a esta sentenciadora, vía e-mail, sus argumentos respecto al nombre de dominio disputado. Señala escuetamente que la actitud del la parte contraria de no querer ir a mediación y sin embargo seguir juicio, ha retrasado por casi cinco meses el comienzo de su negocio, el cual según lo expresado el día de la audiencia, es una empresa de fabricación, venta e importación de artículos religiosos, y no tiene relación alguna con vinos ni viñas.

El segundo solicitante, según consta a fojas 62 solicita se tenga por reiterada toda la prueba documental ya rendida.

Por último y atendido el mérito de autos, el Tribunal con fecha 5 de enero de 2012 cita a las partes a oír sentencia.

Se deja expresa constancia que se recibió correo electrónico del primer solicitante con fecha 15 de enero de 2012 reiterando sus argumentos, el cual no será tenido en consideración por insustancial y extemporáneo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este juicio arbitral es determinar la procedencia o no de la solicitud de asignación definitiva del nombre de dominio **casacarmen.cl,** intentada por la segunda solicitante en contra de la primera, como se ha expresado. Ambas partes han aceptado de manera voluntaria someterse a este procedimiento arbitral por el solo hecho de solicitar la inscripción del nombre de dominio, según lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de Nic Chile.

SEGUNDO: Que tal y como está dispuesto en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, es responsabilidad de cada solicitante velar porque su inscripción no contraríe a.- las normas vigentes sobre abusos de publicidad; b.- los principios de la ética mercantil y competencia leal, y c.- derechos válidamente adquiridos por terceros. Entonces, procede examinar cada uno de estos requisitos de exigibilidad para esclarecer el conflicto. Es así como respecto a la infracción de las "normas vigentes sobre abusos de publicidad", son aplicables al efecto la Ley No. 19.733, sobre Libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, la que sin embargo nos plantea el problema de considerar al sitio web como un medio de comunicación social. En este orden de ideas, es tanto (sus representantes) el nombre de dominio solicitado como el contenido de la página, quienes podrían cometer alguna infracción a dichos principios. Del examen realizado por este Tribunal, no se aprecia que el nombre de dominio por sí solo vulnere las normas sobre abusos de publicidad, y respecto al contenido, aún siendo un terreno discutido la procedencia de un sitio web como un medio de comunicación social, sólo se podría encuadrar a su respecto los delitos de injurias y calumnias. Mas todo ello se ve frustrado toda vez que el sitio web que aloja al dominio en cuestión se encuentra inactiva, lo cual nos indica que no existe lesión a las normas sobre abusos de publicidad, máxime considerando que la sola actitud del primer solicitante de inscribir un nombre de dominio de las características del nombre de autos, vulnere las normas consideradas.

TERCERO: Que respecto a la supuesta infracción a los principios de ética mercantil y competencia leal, debemos tener presente al efecto la Ley No. 29.169, que Regula la competencia desleal; el D.L No. 211 de 1973 y el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Luego de examinar los supuestos, y razonando acorde a lo expuesto en el considerando anterior, esta sentenciadora entiende que el mero hecho de solicitar una inscripción no puede constituir per se un acto lesivo a estos principios, por los mismos motivos ya mencionados. Por ende, mal podría configurarse una mala fe por parte del demandado en este caso.

CUARTO: Que analizando el último supuesto, esto es la infracción a "derechos válidamente adquiridos por terceros", es de suyo manifestar que el segundo solicitante VIÑA CARMEN S.A. es una empresa dedicada al rubro vitivinícola, con amplia presencia en el mercado tanto nacional como internacional. Es así entonces como la denominación VIÑA CARMEN, y su elemento central y a la vez distintivo, CARMEN, es parte de uno de sus activos principales como empresa, el cual se encuentra debidamente protegido en Chile y el extranjero tanto por nombres de dominio como por marcas comerciales debidamente acreditadas, actividad que no sólo demuestra que el segundo solicitante ha realizado un uso sostenido en el tiempo de dicha denominación, sino que además ha destinado esfuerzo para protegerla. Entonces, se advierte una estrecha relación entre el nombre de dominio **casacarmen.cl** y la expresión CARMEN del demandante, resguardada según lo hemos expuesto, la cual reúne a juicio de esta sentenciadora los caracteres de fama y notoriedad necesarios para obtener una protección la cual si bien se encuentra delimitada y proviene del ámbito marcario, es un antecedente que obra a favor del mejor derecho de dicho solicitante.

QUINTO: Que el Tribunal hace presente que la adición de la palabra CASA al vocablo CARMEN, efectivamente es de uso común en el rubro vitivinícola, por lo cual sin perjuicio de considerar que en el particular el segundo solicitante se distingue ante el público consumidor como "Viña" Carmen, y no "Casa" Carmen, no es menos señalar que es una denominación perfectamente válida, y la cual se asocia inmediatamente con ella. Ante este argumento, lamentablemente no existe en autos oposición del demandado, quien se limita a señalar que ha actuado de buena fe y cumpliendo los

requisitos para registrar su nombre de dominio, lo cual no refuta lo ya expresado.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, el primer solicitante sólo indicó ante este Tribunal que le asiste la circunstancia de encontrarse de buena fe, y amparado por el hecho de haber solicitado en primer término el nombre de dominio disputado, lo cual doctrinariamente se conoce como *principio del primer solicitante,* o *first come, first served,* el cual no es más que una aplicación del viejo aforismo jurídico *prior in tempore, prior in iure.* Dicho en otras palabras, este principio establece que debe preferirse ante una solicitud competitiva, a aquél que primero realizó dicha solicitud. Sin embargo cabe señalar que la doctrina y jurisprudencia han morigerado el rigor de este principio, teniendo en consideración que opera sólo en situaciones en que ninguno de los solicitantes haya sido capaz de demostrar que le asisten antecedentes que obren a su favor, los cuales de existir, configuran lo que se ha llamado un *mejor* derecho al nombre de dominio intentado. En la especie, los antecedentes aportados por el primer solicitante no son concluyentes, y la sola aseveración de encontrarse realizando un proyecto comercial, negocio o la denominación que decida darle el demandado, sin acreditar siquiera que efectivamente ello es así, es un argumento que no puede ser tenido en consideración ni menos destruye las pretensiones del demandante, quien si se ha preocupado de acompañar antecedentes que demuestran que obra a su favor cierta protección de la denominación CARMEN, con lo cual esta sentenciadora estima que es a él y no a otro a quien le asiste un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, según se dirá.

SÉPTIMO: Que para arribar a la conclusión antedicha se ha utilizado principalmente, más no de manera absoluta el criterio marcario ya desarrollado, sino que se ha hecho aplicación de las normas legales aplicables, como asimismo un análisis basado en criterios de justicia y equidad, necesarios para poder llegar a la conclusión antes mencionada y por ende concluir que la asignación definitiva del nombre de dominio intentado al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie. Lo dicho precedentemente sin embargo, deja a salvo los demás derechos que el primer solicitante pueda detentar y hacer valer en las oportunidades que estime pertinentes.

Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 222 del Código Orgánico de Tribunales, 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el Anexo 1° del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme asimismo a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio **casacarmen.cl** presentada por el primer solicitante, JAVIER ALONSO PROVOSTE ORTIZ.

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **casacarmen.cl** al segundo solicitante, esto es, **VIÑA CARMEN S.A.**

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat

Abogado

Juez Árbitro Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.