Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva en juicio por nombre de dominio casarealrestobar.cl

Santiago, a 3 de mayo de 2007.

VISTOS:

Primero: Que por oficio OF06770 de 23 de octubre de 2006, 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 casarealrestobar.cl.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto, Inmobiliaria Inca del Oro Limitada, representada por don Jorge Antonio Saavedra Nolli, ambos domiciliados en 1 Sur 1246, Talca, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio casarealrestobar.cl, el cual pidió a su favor el día 07 de julio de 2006, a las 22:40:28 GMT y Sociedad Anónima Viña Santa Rita, representada por el Estudio Claro & Compañía, en la persona de Paulina Bardón, todos domiciliados en Apoquindo 3721, Piso 13, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio casarealrestobar.cl, el cual pidió a su favor el día 27 de julio de 2006 a las 18:14:32 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 23 de octubre de 2006, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 30 de octubre de 2006 a las 9:30 horas.

Cuarto: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, y a NIC Chile, con fecha 25 de octubre de 2006, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de autos.

Quinto: Que con fecha 30 de octubre de 2006, a las 09:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña Paulina Bardón, por la parte de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 8.

Sexto: Que por resolución de fecha 13 de noviembre de 2007, notificada a las partes con esa misma fecha, la que rola a fojas 10, se notificaron a las partes las resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 8.

Séptimo: Que, por escrito de fecha 13 de noviembre de 2006, el cual rola a fojas 11 de autos, la parte de Sociedad Anónima Viña Santa Rita presentó demanda por asignación de nombre de dominio casarealrestobar.cl, exponiendo lo siguiente: que posee el mejor derecho sobre la expresión CASA REAL RESTO BAR, por ser ella misma la creadora y legítima titular de la marca CASA REAL, único elemento distintivo de la expresión en disputa, registrada en Chile y en el extranjero con notoriedad. Que Sociedad Anónima Viña Santa Rita es una empresa de reconocido prestigio que explota el giro vitivinícola, utiliza desde hace más de treinta años la marca CASA REAL para identificar a uno de sus vinos más preciados, de carácter premium, el cual se comercializa con especial éxito en el extranjero. Que asimismo, ocupa la misma expresión para identificar a un hotel y restaurante dentro de la Viña. Que la marca CASA REAL tiene su origen en la casa que el fundador de Viña Santa Rita habitaba en la Hacienda Santa Rita, en los años 1880, ya iniciado el giro vitivinícola. En efecto, la casa patronal que actualmente alberga al Hotel Casa Real, ubicado en los viñedos de Santa Rita, fue en sus inicios la antigua casa patronal de don Domingo Fernández Concha. Se trata de una construcción muy valiosa desde el punto de vista arquitectónico e histórico, y que sin duda es parte fundamental del patrimonio cultural de la parte. En 1985, el arquitecto Teodoro Burchard, de origen alemán, terminó de construir la capilla neogótica a un costado de la antigua casa patronal –se trata de uno de los restauradores de la Capilla Sixtina en el Vaticano, quien viajó desde Florencia sólo para recuperar este templo–. Que, en evidente consideración a la importancia y connotación de esta construcción, en algún momento de la historia de la Viña Santa Rita se optó por identificar a su vino más fino con la expresión CASA REAL. Que no existen pruebas documentales de esta decisión, siendo la única evidencia empírica del uso comercial de este nombre un registro de la marca VIÑA SANTA RITA CASA REAL VINO FINO del año 1975. Que en la actualidad el vino CASA REAL corresponde a la línea más exclusiva de Viña Santa Rita, y probablemente sea, junto a un par de vinos de la competencia, el vino fino chileno de mayor presencia en mercados extranjeros. Se trata de un vino de alto precio en el mercado, sobre U$ 40 la botella, y que ha recibido variados premios tanto en Chile como en el extranjero. Que la marca CASA REAL se encuentra registrada como marca comercial, como CASA REAL propiamente tal y también en su variante de SANTA RITA CASA REAL, tanto en Chile como en el extranjero. Se trata de una marca inscrita para distinguir principalmente productos de la clase 33 (vinos), pero también para hotelería y restaurant (clase 42). Que en este contexto, afirma que se está ante una marca cuya existencia no puede desconocerse, y respecto de la cual emanan derechos que deben respetarse y estrictamente cautelarse. Que frente a la evidente confusión que crearía entre los consumidores la existencia de una página web que se llamara Casa Real Restobar (que es lo mismo que bar CASA REAL, concepto que apela a la idea de un lugar donde se consume alcohol (bar) y a la marca de vino de la parte (CASA REAL). Que la expresión "Restobar" o "Resto bar" se usa profusamente en la actualidad entre el público juvenil y adulto joven para referirse a un bar-restaurant con salones (lounge), sillones y un pequeño lugar para bailar o permanecer de pie con los amigos. El concepto viene de la palabra inglesa "REST" que significa relajo o

descanso, de la primera sílaba de la palabra "restaurant", con lo cual se forma este concepto de "restaurant relajado", al cual se une la palabra "bar" para darle una connotación algo más nocturna y bohemia. Así, un "RESTOBAR" o "RESTO BAR", no es más que un restaurant-bar con lugares e instancias para relajarse. Que el concepto genérico "RESTOBAR" o "RESTOBAR" tiene actualmente amplia difusión en los medios de comunicación, y es improbable que alguien medianamente familiarizado con la gastronomía y entretención de vanguardia no lo conozca. Proporciona documentalmente una definición de "RESTOBAR" del conocido Urban Dictionary. Teniendo en consideración lo señalado, la parte, cuyo giro principal es la explotación de bebidas alcohólicas bajo -entre otras- la marca CASA REAL, y especialmente considerando que dentro de sus instalaciones en la Hacienda Santa Rita se encuentra el Hotel Casa Real (www.santarita.com), donde también existe un restaurant -acaso restobar- del hotel, se tomó la decisión de impugnar el nombre de dominio solicitado, pues el mismo definitivamente afecta los derechos legítimamente adquiridos por la parte, y además induce a confusión y a error a los consumidores respecto de los productos/servicios/informaciones que bajo dicho nombre de dominio se promocionan. Que la contraparte no asistió a la audiencia de constitución del compromiso y que carece de derechos marcarios registrados, pues tal información es pública y no se detecta ninguna marca que incluya las palabras CASA REAL que pertenezca al primer solicitante. Que respecto de las pretensiones de la parte, debe considerarse como normativa básica y rectora el artículo 14 contenido en el llamado Reglamento de NIC Chile, con el cual se sientan las bases sobre las cuales se deben resolver las pugnas de solicitudes de nombres de dominio, toda vez que se enumeran claramente cuáles son los requisitos de una solicitud de nombre de dominio válida: 1) que no contrarié las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, y, 2) que no afecte derechos válidamente adquiridos por terceros. Que en el presente caso, la solicitud del primer solicitante no cumple con ninguno de los supuestos que establece el reglamento: 1. La solicitud de "casarealrestobar.cl" efectivamente contraría las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, pues pretende aprovecharse de una marca ajena -registrada y reputada- en su propio beneficio, con el consiguiente enriquecimiento ilícito que tal acto conlleva, todo sin perjuicio del evidente menoscabo a la debida transparencia de los mercados, pues con tal expresión se induce a error a los consumidores, tanto a los de bebidas alcohólicas como a los de servicios de bar y restaurant; 2. La solicitud de "casarealrestobar.cl" efectivamente afecta derechos válidamente adquiridos por la parte, pues pretende apropiarse de la expresión CASA REAL que es marca registrada de la parte hace décadas, en Chile y en el extranjero, y con notoriedad. Que por todo lo señalado, solicitar la declaración de que el nombre de dominio "casarealrestobar.cl" corresponde básicamente a una marca comercial registrada por la parte -CASA REAL-, pues la expresión "RESTOBAR" que acompaña a la marca carece de distintividad, siendo un término genérico que no otorga novedad alguna al conjunto "casarealrestobar.cl", y que, por lo mismo, debe ser asignado a

Sociedad Anónima Viña Santa Rita por ser su legítimo creador y dueño, con costas.

Octavo: Que por resolución de fecha 21 de noviembre de 2006, notificada con esa misma fecha, la cual rola a fojas 91 de autos, se confirió traslado de la demanda al primer solicitante, el cual fue evacuado en rebeldía.

Noveno: que por resolución de fecha 2 de enero de 2007, notificada con esa misma fecha, la cual rola a fojas 92 de autos, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "casarealrestobar", o en sus componentes; 2.- Utilización efectiva que las partes realizan, han realizado o realizarán, fundada en hechos concretos, respecto de la denominación "casarealrestobar" o de sus componentes.

Décimo: Que durante el curso del juicio se rindieron por las partes las siguientes pruebas:
Por la parte de Sociedad Anónima Viña Santa Rita: impresiones de la página web del Departamento de Propiedad Intelectual de Chile con registros números 200.042 de la marca VIÑA SANTA RITA CASA REAL VINO FINO de fecha 30 de octubre de 1975, MARQUES DE CASA REAL (1978) y CASA REAL (1981 y 1991), todas para vinos, en la clase 33C y 32 C; copia simple del certificado de registro de la marca CASA REAL en Alemania, Austria, Benelux, Brasil, Canadá, Comunidad Europea, Cuba, Chile, China, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, Irlanda, Japón, Noruega, Paraguay, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Rusia, Suecia, Turquía, Venezuela; set de documentos recogidos de Internet; impreso de página web www.urbandictionary para "restobar".
Por la parte de Inmobiliaria Inca del Oro Limitada no se rindieron pruebas.

Undécimo: Que, por resolución de fecha 26 de marzo de 2007, notificada con esa misma fecha, la cual rola a fojas 94 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que la documental acompañada a los autos, en los términos expuestos en el acápite décimo de la parte expositiva, no fue objeto de impugnación, razón por la cual se la tiene por reconocida.

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 nombre de dominio en disputa es la siguiente: el primer solicitante, Inmobiliaria Inca del Oro Limitada, ha demostrado ser el primer solicitante del

nombre de dominio, lo cual lo 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. Fuera de esa presunción, no aportó argumentos ni pruebas en el proceso, manteniéndose en rebeldía, sin que sea dable conocer de su nombre o razón social fundamentos adicionales de mejor derecho a su favor. En cuanto al segundo solicitante, Sociedad Anónima Viña Santa Rita, acreditó tener inscrita a su favor la marca "Casa Real" desde hace muchos años, ya sea separadamente o integrando otros signos marcarios (documentos de fojas 16 a 19), marca que, además, se encuentra registrada en numerosos países del mundo. Demostró además ser propietaria del hotel y restaurante Casa Real, el cual es un "pequeño bar y restaurant" (documento de fs. 64), y comercializar activamente su producto Vino Casa Real tanto en Chile como en el exterior. Por otra parte, de la prueba acompañada resulta manifiesto que el vino Casa Real goza de fama y notoriedad, cuando menos en Chile.

Tercero: Que, a lo antes considerado, cabe agregar que las palabras "Casa Real" distinguen y caracterizan al nombre de dominio en disputa, pues ellas son antecedidas de la palabra genérica "Restobar", y que el restaurante y bar que la parte tiene en funcionamiento en sus bodegas, si bien no corresponde exactamente al concepto de "restobar" que otorga el Urban Dictionary (docto. de fojas 75), pues según aquél se incluye un pub, un mini club y un pequeño salón de baile, lo que no acreditó la parte, no cabe duda, al entender de este Arbitro, que el dominio "casarealrestobar" provoca a la parte un riesgo cierto de confusión en el mercado y de dilución de sus signos marcarios, dada la evidente semejanza de las palabras individualmente consideradas "Casa Real Resto Bar", con el "Restaurante Bar Casa Real", así como con su marca "Casa Real", famosa y notoria.

Cuarto: Que con todo lo antes considerado, se estima que la parte de Sociedad Anónima Viña Santa Rita ha demostrado tener un mejor derecho a la denominación en conflicto, razón por la cual se acogerá su demanda, lo que se llevará a efecto en la forma y términos que se señalan en lo resolutivo 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 acoge la demanda deducida por la parte de Sociedad Anónima Viña Santa Rita en contra de Inmobiliaria Inca del Oro Limitada, y se asigna el nombre de dominio casarealrestobar.cl a favor de Sociedad Anónima Viña Santa Rita.

Segundo: Que cada parte soportará sus costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y 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 don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.