Fallo por Arbitraje de dominio "CASILLEROS.CL"

En Santiago a 13 de septiembre de 2006, GONZALO SANCHEZ SERRANO, juez árbitro designado para resolver la disputa respecto del dominio CASILLEROS.CL, vengo en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son solicitantes en autos por una parte doña GLORIA ALEJANDRA ARCE PINTO como primer solicitante, y por la otra VIÑA CONCHA Y TORO S.A.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 06 de Diciembre de 2004, se recibió en mi oficina la carpeta Oficio Nº OF 04287, Materia: solicita arbitraje dominio CASILLEROS.CL en el cual se me proponía como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la reglamentación de NIC Chile.

2.Que con fecha 17 de Diciembre de 2004 y mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile este Arbitro Arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y consignación para el día 28 de diciembre de 2004 a las 19:30 hrs lo cuál consta en autos.

3. Que, en la fecha indicada, se efectuó el comparendo decretado en autos con la asistencia de don EUGENIO SILVA ORELLANA, en representación de doña GLORIA ALEJANDRA ARCE PINTO primer solicitante y con la asistencia de don ENRIQUE HUIDOBRO GROVE, en representación de VIÑA CONCHA Y TORO S.A..

4. Que, en esa ocasión, atendido a que la conciliación no fue posible, el árbitro debió continuar con el juicio arbitral y procedió a fijar las normas de procedimiento.

5. Que, con fecha 21 de febrero de 2005 la primera solicitante y la segunda solicitante presentaron las demandas de asignación de nombre de dominio de CASILLEROS.CL.

6. Que de ambas demandas se confirió traslado para contestar, sin que ninguna de las partes contestara. Vencido el plazo parta contestar, el proceso quedó en estado de sentencia.

7. Que, los argumentos expuestos por la primera solicitante se pueden resumir en los siguientes:

1.- VIÑA CONCHA Y TORO tiene presencia en el mercado desde el año 1883 habiendo construido un sólido posiconamiento comercial en Chile y fuera del país, habiéndose hecho acreedora de numerosos premios y reconocimientos en el ámbito nacional e internacional.

2.- El interés del primer solicitante encuentra su razón en una marca registrada que alude a una bodega denominada CASILLEROS de la cual desaparecían los mejores vinos lo cual hizo que su dueño, como medida disuasiva , denominara dicha bodega CASILLERO DEL DIABLO.

3.- VIÑA CONCHA Y TORO es titular de la marca CASILLEROS y una familia de marcas que consisten en CASILLERO DEL DIABLO.

4.- El Departamento de Propiedad Industrial de Chile en reiterados fallos ha reconocido el carácter de marca famosa y notoria de la marca CASILLERO DEL DIABLO.

5.- El convenio de Paris y la actual ley sobre Propiedad Industrial otorga protección expresa a las marcas notorias y famosas. El hecho de que la marca del segundo solicitante tenga carácter de famosa y notoria favorecería su posición de acuerdo al tenor del Convenio de Paris

6.- La VIÑA CONCHA Y TORO es ya titular de la expresión CASILLERO en el TLD .CL y TLD.COM

7.- Existiría, de acuerdo a la primera solicitante, un criterio reiterado en este tipo de conflicto, que señala que la titularidad de las marcas comerciales, favorece al solicitante del nombre de dominio.

Por su parte los argumentos expuestos por la segunda solicitante se pueden resumir en los siguientes:

1.- Que la primera solicitante intenta con su actividad comercial satisfacer una necesidad insatisfecha en el mercado, respecto a la respuesta oportuna en el rubro de la fabricación y comercialización de muebles metálicos, estructuras metálicas, guardarropas, objetos usualmente requeridos por clientes tales como constructoras y empresas alimenticias entre otras.

2.- Además agrega que no obstante ser una empresa con fines de lucro debe tenerse en consideración que da empleo a 9 personas

3.-La solicitud del nombre de dominio CASILLEROS encuentra su explicación en el hecho que de acuerdo a su estudio de mercado la palabra casilleros individualiza un producto muy demandado en el mercado. Lo anterior, afirma la primera solicitante, se traduciría en una ventaja competitiva respecto de su competencia BASH Y MALETEK. En ese sentido, el rubro de la primera solicitante no guarda relación con el rubro de la segunda solicitante ni perjudica al segundo solicitante.

CONSIDERANDO:

1) Que ante la imposibilidad técnica de asignar el nombre de dominio para que cada solicitante lo utilice en su respectivo rubro, al sentenciador le corresponde discernir entonces acerca de a cual de los dos solicitantes le asiste un mejor derecho.

2) Que la primera solicitante no posee marca comercial alguna
3) Que la primera solicitante no posee razón social alguna que consista o contenga la expresión casilleros
4) Que el rubro de la primera solicitante corresponde a las estructuras metálicas en general, siendo sólo uno de los productos que producen los correspondientes a casilleros.
5) Que en definitiva la primera solicitante no pudo acreditar algún derecho preexistente.
6) Que por su lado VIÑA CONCHA Y TORO tiene registrada la marca CASILLERO desde hace varias décadas, expresión que semánticamente es lo mismo que el nombre de domino solicitado, pero en singular.
7) Que VIÑA CONCHA Y TORO es titular del nombre de dominio CASILLERO.CL y CASILLERO.CL
8) Que por otro lado VIÑA CONCHA Y TORO posee una familia de marcas que giran en torno al sustantivo CASILLEROS, que se ha constituido en una familia de marcas famosa y notoria a nivel mundial.
9) Que dado que VIÑA CONCHA Y TORO posee la marca CASILLEROS y el nombre de dominio CASILLERO, es altamente probable que los consumidores terminen tipeando por error el plural en vez del singular y terminen en un sitio distinto, de una persona que no tiene derecho prexistente alguno, que no ha constituido posicionamiento de ninguna especie, y que cuyo nombre de dominio es irregistrable como marca comercial a la luz de la normativa de la ley 19.039 sobre Propiedad industrial

SE RESUELVE:

Se acogen los argumentos del segundo solicitante en todas sus partes y en consecuencia se asigna el dominio en disputa CASILLEROS al segundo solicitante, VIÑA CONCHA Y TORO. Este sentenciador deja constancia de la total buena fe con que ha actuado el primer solicitante.

Autorícese la presente resolución por un ministro de fe o por dos testigos.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada pudiendo el árbitro enviar copia por correo electrónico a las partes si lo estima pertinente, para fines informativos.

Arbitro Arbitrador

GONZALO SANCHEZ SERRANO