Fallo arbitral por dominio "casonalosboldos.cl"

SOCIEDAD DE INVERSIONES H Y R LIMITADA

-v-

VIÑA CHATEAU LOS BOLDOS LIMITADA

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 8 de Junio de 2012

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio 0F. 15.862, de 1 de Marzo de 2012, 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 "casonalosboldos.cl";

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: SOCIEDAD DE INVERSIONES H Y R LIMITADA, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, RUT Nº 76.147.468-5, domiciliado en Camino Los Boldos s/n, Santa Cruz, Santa Cruz, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "casonalosboldos.cl", el cual pidió a su favor el día 26 de Octubre de 2011, a las 15:45:25 horas GMT y VIÑA CHATEAU LOS BOLDOS LIMITADA, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, representada por Estudio Jurídico Villaseca y Compañía, RUT N° 78.169.860-1, ambos domiciliados, para estos efectos, Avenida Alonso de Córdova Nº 5151, piso 8, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "casonalosboldos.cl", el cual pidió a su favor el día 28 de Octubre de 2011, a las 19:55:06, horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 07 de Marzo de 2012, la cual rola a fjs. 8 en los 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 26 de Marzo de 2012, a las 15,00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan en los autos y, a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 26 de Marzo de 2012, tuvo lugar el comparendo decretado en rebeldía del primer solicitante SOCIEDAD DE INVERSIONES H Y R LIMITADA, y con la asistencia de don GABRIEL G. ROZAS CAAMAÑO, Abogado, del Estudio Jurídico Federico Villaseca y Compañía, quien comparece por parte del segundo solicitante, VIÑA CHATEAU LOS BOLDOS LIMITADA, en virtud de patrocinio y delegación de poder, que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos. El árbitro procedió a calificar la consignación decretada estimándola bastante y acto seguido, ante la inasistencia del primer solicitante el árbitro procedió a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 11 de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 26 de Marzo de 2012, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él, como consta en autos.

SÉPTIMO: Que, la parte del segundo solicitante VIÑA CHATEAU LOS BOLDOS LIMITADA, mediante escrito presentado por el abogado don BERNARDO SERRANO SPOERER, solicita la asignación del nombre de dominio "casonalosboldos.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que se transcriben textualmente de su propio libelo: "**ANTECEDENTES SOBRE LOS NOMBRES DE DOMINIO. RAÍZ DEL PRESENTE CONFLICTO**

En primer término, hacemos presente que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado.

Sin embargo y, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son_únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único_prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza.

La doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia del Panel de árbitros de Nic Chile, ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

Ello es precisamente la raíz del problema actual, esto es, la concesión del nombre de dominio **"casonalosboldos.cl",** disputado por dos partes distintas.

- **NORMAS DE SOLUCIÓN**

Para la resolución del señalado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para su resolución. Sin duda alguna las más importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), a nivel local, por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991.

- **MEJOR DERECHO.**

A CONTINUACIÓN DESARROLLAMOS LOS FUNDAMENTO DE HECHO Y DE DERECHO QUE CONSTITUYEN NUESTRA TESIS DE MEJOR DERECHO.

- **Viña Chateau Los Boldos®**

Fue fundada en 1991 y, se encuentra emplazada en el Valle del Cachapoal. Esta Viña se ha posicionado en el mercado en base a la calidad de sus vinos, exportando principalmente al mercado europeo y asiático por medio de distribución directa e indirecta, destacándose como productores de vino de gran estilo.

- <u>TITULARIDAD DE LA MARCA COMERCIAL CHATEAU LOS BOLDOS®</u>

El concepto marcario CHATEAU LOS BOLODS® pertenecen a la propiedad de mi cliente, como se infiere del siguiente registro marcario, a saber:

-Registro N° 676.598, para la marca comercial **"CHATEAU LOS BOLDOS®"**, para productos de la clase 33, otorgado con fecha 22 de octubre del 2003.

-Registro N° 676.598, para la marca comercial "CHATEAU LOS BOLDOS®", para productos de la clase 33, otorgado con fecha 22 de octubre del 2003.

-Registro N°746.905, para la marca comercial "CHATEAU LOS BOLDOS®" para productos de la clase 33, otorgado con fecha 18 de marzo del 2010.

-Registro N° 680.885, para la marca comercial "CHATEAU LOS BOLDOS®" para productos de la clase 33, otorgado con fecha 15 de diciembre del 2003.

-Registro N° 680.886, para la marca comercial "CHATEAU LOS BOLDOS", para productos de la clase 33, otorgado con fecha 15 de diciembre del 2003.

-Registro N° 819.973, para la marca comercial "CHATEAU LOS BOLDOS GRAND GRU", para productos de la clase 33, otorgado con fecha 9 de febrero del 2008.

-Registro N° 680.887, para la marca comercial "CHATEAU LOS BOLDOS", para productos de la clase 33, otorgado con fecha 15 de diciembre del 2003.

-Registro N° 680.888, para la marca comercial "CHATEAU LOS BOLDOS TRADITION", para productos de la clase 33, otorgado con fecha 15 de diciembre del 2003.
-Registro N° 819.974, para la marca comercial "CHATEAU LOS BOLDOS VIEILLES VIGNES", para productos de la clase 33, otorgado con fecha 9 de febrero del 2008.

De esta forma, es evidente la propiedad que tiene mi cliente sobre este signo, lo que le confiere el poder más amplio y, lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar.

La propiedad de mi cliente se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 N°25 y por el Código Civil en su artículo 584.

Dicha normativa garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial, el cual detenta mi poderdante y, mediante esta presentación reivindica su mejor derecho de inscribir el dominio sub-lite.

La fama y notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe entre muchas cosas a la calidad del producto y a una ingente inversión publicitaria que realiza cada año mi cliente.

Por ende, cualquier semejanza con el signo de mi poderdante en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios económicos a mi mandante, beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegítima a un tercero.

- MEJOR DERECHO DE MI CLIENTE SOBRE EL NOMBRE DE DOMINIO

De acuerdo a lo anterior, es mi mandante**,** quien tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de dominio y, por ende, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, en detrimento de la pretensión de la contraria, que no tiene relación alguna con el nombre pedido a registro, por lo que no puede ni podrá acreditar ningún derecho, ni societario ni marcario, que apoye su pretensión.

En efecto, mi mandante cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber:

- Criterio de la titularidad de marcas comerciales.
- Notoriedad y uso del signo marcario por más de veinte años.
- El nombre solicitado por el primer solicitante, se encuentra inserto en la marca comercial de nuestro cliente, siendo el concepto los **boldos una partícula principal en la marca comercial de nuestro representado, pudiendo provocar confusión en los consumidores y, dilución marcaria del signo.**

Mejor Derecho: Todos los elementos anteriores expuestos, forman el mejor derecho que tiene nuestro cliente para la asignación del nombre de dominio sub lite."

OCTAVO: Por resolución de 24 de Abril de 2012, notificada con esa fecha, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte del segundo solicitante, VIÑA CHATEAU LOS BOLDOS LIMITADA y se confirió traslado por tres días al primer solicitante.

NOVENO: Con fecha 18 de Mayo de 2012, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre "casonalosboldos.cl" y utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "casonalosboldos". Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico en la misma fecha en que se dictó.

DÉCIMO: Que con fecha 07 de Junio del presente año se dictó la resolución que se omite el trámite para hacer observaciones a la prueba rendida y al proceso en general. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico en la misma fecha en que se dictó.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, VIÑA CHATEAU LOS BOLDOS LIMITADA, representada por Estudio Jurídico Federico Villaseca y Compañía y por la documentación acompañada oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus marcas comerciales mediante su inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión "casonalosboldos", como se detalla en el acápite séptimo de las parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio "casonalosboldos.cl".

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor

absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso sub-lite la parte de VIÑA CHATEAU LOS BOLDOS LIMITADA, presentó prueba completa respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador no sólo la aplicación del principio FIRST COME FIRST SERVED, sino que además el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no ocurrió, toda vez que estuvo en rebeldía durante todo el juicio y sin rendir prueba de ninguna especie.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "casonalosboldos.cl",por parte del primer solicitante, constituye una amenaza a la marca comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por la confusión y por la dilución marcaria, toda vez que al concebir el primer solicitante nombre de dominio en

conflicto en función de las expresiones “casona los boldos”, que identifica las marcas registradas por el segundo solicitante, en las que incluyen las expresiones “Chateau Los boldos” y otras similares, puede entenderse que el dominio “casonalosboldos.cl”, forma parte de las de marcas “Chateau Los Boldos” e inducir a creer que existe unión entre el dominio así configurado y la marca Chateau Los Boldos.

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de dominio “casonalosboldos.cl” correspondería al segundo solicitante, no perjudica, en absoluto, al primer peticionario, quien como particular no acreditó en los autos tener un rubro ni una actividad que se vincule con el dominio aludido.

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 asigna el nombre de dominio “casonalosboldos.cl” al segundo solicitante, esto es, VIÑA CHATEAU LOS BOLDOS LIMITADA, representada por Estudio Jurídico Federico Villaseca y Compañía, RUT Nº

78.169.860-1, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, domiciliada para estos efectos en Avenida Alonso de Córdova Nº 5151, piso 8, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por no existir en los autos antecedentes que permitan hacerlo.

Notifíquese por correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López

Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle	Marcy Navarro Puentes
R.U.T. Nº4.831.827-4	R.U.T. Nº 7.189.578-5
Testigo	Testigo