Santiago, veintiséis de mayo del año dos mil nueve

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 19 y 20 de autos, por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio arbitral de asignación del nombre de dominio “maipoaltovalley.cl”.

I.- Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 4 de marzo de 2009, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “maipoaltovalley.cl”, surgido entre don Luís Alberto Medina Guerrero, empresario, domiciliado en calle Raoul Duffy Nº 7450, comuna de Vitacura, Santiago, representado por su Abogado don Ivan Pini Giussiano, domiciliado en calle Sótero del Río Nº 508, Oficina 723, Santiago y Viña Concha y Toro S.A., sociedad del giro de su nombre, representada por Estudio Jurídico Sargent & Krhan, quien comparece representada por su abogado doña Carmen Paz Álvarez Enríquez, todos domiciliados en Av. Andrés Bello Nº 2711, Piso 19, comuna de Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 6 de marzo de 2009, acepté el cargo de Juez Árbitro Arbitrador y juré desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y cité a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 18 de marzo de 2009, a las 16.30 horas, con la asistencia de don Luís Alberto Medina Guerrero y del Habilitado de Derecho don Felipe Fernández González, en representación de Viña Concha y Toro S.A., y en la que se establecieron de común acuerdo las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 19 y 20 de autos.

Que son partes del litigio de autos don Luís Alberto Medina Guerrero, primer solicitante del nombre de dominio “maipoaltovalley.cl” y Viña Concha y Toro

S.A., segundo solicitante y demandante.

Que la parte demandante Viña Concha y Toro S.A., en su escrito de demanda de oposición citó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, para que en definitiva se le asigne el registro del nombre de dominio “maipoaltovalley.cl”:

A) Antecedentes de hecho:

1.- Señala que Viña Concha y Toro S.A., fue fundada en 1883, por don Melchor Concha y Toro y don Ramón Subercaseaux Mercado, con cepas originarias de Bordeaux Francia y que actualmente es una de las mayores viñas de Chile y que cuenta con importantes viñedos y bodegas en el Valle del Maipo, habiendo logrado sus producciones gran prestigio a nivel nacional e internacional.

2.- Titularidad de nombres de domino: Indica la demandante que es titular de los siguientes nombres de dominio CL, “maipovalley.cl”, “valledelmaipoalto.cl”, “vallemaipo.cl”, “ vallesdelmaipo.cl”, “vinasaltomaipo.cl”, “rutaaltomaipo.cl”, “altodelmaipo2.cl”, “maipo.cl”, “maipoltda.cl”, “rutadelmaipo.cl”, “senderosdelmaipo.cl”, “vinamapo.cl”, “vinaslasdelmaipo.cl”, “viñamaipo.cl”, “viñapaloalto.cl”, “viñedosdelmaipo.cl”, “vinodelmaipo.cl”, “vinomaipo.cl”, “vinosdelmaipo.cl” y “viñadelmaipo.cl”, entre otros, y que son evidencia del mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

Que siendo titular del dominio “maipovalley.cl”, existe una evidente similitud con el dominio pedido en estos autos “maipoaltovalley.cl”, con la única diferencia que se ha limitado a cambiar “valle” por su expresión equivalente en idioma inglés “valley”, por lo que el demandado al solicitar el dominio, da cuenta de su intención de aprovecharse de la fama y notoriedad que han obtenido los viñedos de la parte demandante.

3.- Registros Marcarios: Señala la demandante que es titular de numerosas marcas comerciales en base a los términos “Alto Maipo”, “Viña Maipo” y “Maipo”, los que forman una familia de marcas creadas por ella y cita entre otras, “MAIPO”, registro Nº 604.638, denominativa para distinguir servicos de la clase 33, “VIÑA MAIPO”, registro Nº 682.417, denominativa, para distinguir productos de la clase 33, “VIÑAS DEL ALTO MAIPO”, denominativa, registro Nº 708.823, para distinguir servicos de la clase 41 y “VIÑAS DEL ALTO MAIPO”, denominativa, registro Nº 708.824, para distinguir servicios de la clase 43.

4.- Vinculación entre el nombre de dominio solicitado y las marcas comerciales

de la demandante: Afirma la actora que resulta evidente la similitud existente entre el nombre de dominio en disputa y las marcas comerciales de la parte demandante, por lo que de aceptarse la solicitud del demandado, un tercero haría uso de una marca comercial debidamente registrada ante el INAPI, además de inducir a error y confusión a los usuarios de Internet, en relación a los nombres de dominio que le pertenecen y el de autos, los que finalmente resultan ser idénticos.

B) Fundamentos de derecho invocados por la demandante:

1.- Señala la actora que el nombre de dominio consiste en una dirección electrónica o bien una denominación por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red. Que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet y señala que para resolver los conflictos por asignación de nombres de dominio debe considerarse, entre otros, la titularidad de registros marcarios respecto del signo pedido como nombre de dominio y que en el caso de autos, es titular de una familia de marcas comerciales para la denominación “MAIPO ALTO”.

Agrega que en la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, desde el año 2000, reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, y, que así ha sido reconocido también en el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), que señala en el procedimiento de revocación de nombres de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial; y lo mismo en el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, en cuanto establece entre sus causales, para revocar un nombre de dominio, “*que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o de servicios sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido*”.

2.- Cita el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legitimo, de la expresión “MAIPO ALTO”, el que afirma utiliza efectivamente en el mercado, conceptualmente idéntico al nombre de dominio en disputa “MAIPOALTOVALLEY”.

3.- Cita también el criterio de la notoriedad del signo pedido, en cuanto a que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio, lo que se relaciona con el criterio de las marcas famosas y notorias, como el caso de la denominación “MAIPO ALTO”, la que ha alcanzado fama y prestigio en nuestro país y en el mundo.

4.- Finalmente, cita la actora en apoyo a su tesis, los artículos 6 bis que reconoce las denominadas marcas comerciales notorias y 10, relativo a competencia desleal, ambos del Convenio de Paris, promulgado por Decreto Supremo Nº 425, publicado en Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, los que declara se transgredirían de asignarse el dominio en disputa al primer solicitante; y, concluye pidiendo se rechace la pretensión del primer solicitante y que en definitiva se le asigne el dominio en disputa a la parte demandante.

Que con fecha 31 de marzo de 2009 el Tribunal tuvo por interpuesta demanda arbitral por la asignación del nombre de dominio “maipoaltovalley.cl” por Viña Concha y Toro S.A., por acompañados los documentos probatorios, con citación y confirió traslado al demandado don Luís Alberto Medina Guerrero, por el término de 10 días hábiles para su contestación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que con fecha 15 de abril de 2009, el demandado presentó escrito de contestación de demanda, solicitando se la rechace en definitiva y pide se le asigne el dominio en disputa e invocó los siguientes argumentos:

A) Afirma que la historia de la Viña Concha y Toro, el Valle del Maipo como zona de producción de vinos y el mercado del vino, no constituyen argumentos que justifiquen un mejor derecho de la contraria para que se le asigne el dominio en disputa y que “Maipo Alto” evoca una zona determinada o determinable, que se encuentra río arriba, en el Maipo. Que en dicha zona además de producción de vino, existe una floreciente industria turística, una central hidroeléctrica y otros cultivos agrícolas.

B) Que la demandante conforme a sus argumentos expuestos en la demanda, más bien pretende hacerse dueña de una “denominación de origen”, “Valle del Maipo”, impidiendo que terceros puedan atraer turismo a la zona, haciendo uso de la expresión “Maipo”.

C) Señala que ya es titular del dominio “maipoaltovalley.com”, y que el dominio solicitado, no es unívocamente asociable sólo al vino como pretende la demandante.

D) Que por mucho que la demandante alegue y demuestre tener registros marcarios y dominios CL en Internet, asociados a la palabra “MAIPO”, no es posible entender que ello le de un derecho irrestricto y excluyente sobre la denominación de la zona geográfica respectiva.

E) Que la inclusión deliberada de la voz inglesa “valley” (valle en inglés) en el nombre de dominio pedido, es un elemento claramente diferenciador e implica una intención del primer solicitante, de relacionar su uso al rubro del turismo y dar a conocer la zona en este ámbito, y que no tiene la intención de aprovecharse del prestigio comercial de la Viña Concha y Toro, afirmación que niega.

F) Concluye el demandado indicando que es un empresario de la publicidad, que se encuentra preparando una página Web relativa a la zona geográfica del Maipo, enfocada especialmente al turismo; y, que en tanto primer solicitante, es titular de una preferencia para la asignación del dominio en disputa, a menos que se demuestre por el oponente un mejor derecho, lo que no ha ocurrido en estos autos, y pide que en definitiva se le asigne el dominio “maipoaltovalley.cl”.

Que con fecha 15 de abril de 2009, se dictó resolución teniendo por contestada la demanda de oposición de autos por la parte demandada y con fecha 5 de mayo de 2009 se dictó resolución citando a las partes a oír sentencia definitiva, notificando a las partes mediante correo electrónico.

II.- Parte Considerativa:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

Primero: Que la materia controvertida que debe resolverse en el caso de autos, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio CL “maipoaltovalley.cl”, esto es, a don Luís Alberto Medina Guerrero, primer solicitante, o a Viña Concha y Toro S.A., segundo solicitante y demandante de autos.

Segundo: Que la parte demandante Viña Concha y Toro S.A., ha invocado que es titular de un mejor derecho para que en definitiva se le asigne el nombre de

dominio en disputa, y ha citado y acreditado en el proceso que es titular de las marcas comerciales, “MAIPO”, “VIÑA MAIPO” y “VIÑAS DEL ALTO MAIPO”, para distinguir productos de la clase 33 y servicios de la clase 41 y 43, respectivamente, y titular de los nombres de dominio CL “maipovalley.cl”, “valledelmaipoalto.cl”, “valledelmaipo.cl”, “altodelmaipo.cl”, entre otros. Para estos fines, califica que sus marcas comerciales son famosas y notorias, tanto a nivel nacional e internacional, por lo que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de Paris Para la Protección de la Propiedad Industrial, ameritan una especial protección.

Tercero: Que la demandante señala que las marcas comerciales citadas “MAIPO”, “VIÑA MAIPO” y “VIÑAS DEL ALTO MAIPO” y los nombres de dominio “maipovalley.cl”, “valledelmaipoalto.cl”, “valledelmaipo.cl”, “altodelmaipo.cl”, presentan una plena identidad con el dominio en disputa “maipolatovalley.cl”, por lo que de asignarse al primer solicitante, se producirá confusión en los usuarios de la red de Internet, y se otorgaría a un tercero la posibilidad de aprovecharse de las marcas comerciales de la parte oponente.

Cuarto: Que la parte demandada en su escrito de contestación de demanda ha controvertido todos y cada uno de los argumentos invocados por la parte demandante y afirma que no se puede otorgar a esta una protección tal que implique privar a terceros del uso de la expresión “maipo” en un nombre de dominio y que ha pedido el dominio de autos para desarrollar un proyecto empresarial vinculado al turismo en el Maipo, y que le asiste el beneficio de ser el primer solicitante del dominio en disputa.

Quinto: Que en opinión de este sentenciador, el nombre de dominio solicitado “maipoaltovalley.cl”, si bien comparte con las marcas comerciales y nombres de dominio invocados por la parte demandante, la expresión “maipo”, analizada como conjunto, logra una distintividad suficiente para diferenciarse adecuadamente de los nombres de dominio y marcas comerciales citados por la actora, por lo que es dable concluir que pueden coexistir adecuadamente en el ámbito de los nombres de dominio, sin inducir en confusión a los usuarios de la red de Internet, de manera tal que no se puede concluir, que el dominio en disputa se relacione con la Viña Concha y Toro S.A. y sus vinos, los que son producidos en el Valle del Maipú, al igual que otras empresas que concurren en

dicho mercado vitivinícola, como es de público conocimiento, por lo que no se puede concluir que sólo la Viña Concha y Toro S.A., sea identificada con el citado valle.

Sexto: Que a mayor abundamiento, cabe tener presente que existen varios titulares de nombres de dominio CL, distintos de la parte demandante, que incluyen en un conjunto la expresión “maipo”, tales como “altomaipo.cl”, “maipoalto.cl”, “maipoaltochile.cl”, “maiposur.cl”, “maipovalleyfruits.cl”, “maipowines.cl”, según consta de la base de datos de NIC Chile.

Séptimo: Que en cuanto al origen de la palabra “maipo”, que proviene del araucano, deriva de “maipun” y correlativamente las voces “maipo” y “maipú”, que significa “romper la tierra”, y que como es de público conocimiento designa con dicho nombre un río, un cajón cordillerano y un valle de la Región Metropolitana, siendo una palabra topónimo, que designa el nombre de un lugar geográfico o físico, con un conocido atractivo turístico y fama vitivinícola, puesto que se producen notables vinos con los frutos de su valle, por lo que es un término que puede ser utilizado por distintas personas o agentes económicos, sociales y culturales, que se vinculan con el lugar ya referido, tal como ocurre en el caso de autos, en que el primer solicitante declara en su escrito de contestación de demanda, que su intención es desarrollar un proyecto en Internet de carácter informativo en el rubro del turismo en el Valle del Maipo y no existen antecedentes en el proceso que permitan sostener que el primer solicitante don Luís Alberto Medina Guerrero, pretende al solicitar el dominio en disputa aprovecharse o “apropiarse” de las marcas y prestigiosos productos que produce la Viña Concha y Toro S.A.

III.- Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad a principio de prudencia y equidad, resuelvo rechazar la demanda de oposición presentada por Viña Concha y Toro S.A. y acoger en definitiva la pretensión de don Luís Alberto Medina Guerrero y se le asigna el nombre de dominio “maipoaltovalley.cl”.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procesales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de

autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Archívese el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, quienes autorizan la presente sentencia y firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo