FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<migueltorresrestaurant.cl>

- ROL 10957-

Santiago, 20 de octubre de 2009

VISTOS

PRIMERO: Que, por oficio 10957 de 07 de julio de 2009, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **<migueltorresrestaurant.cl>**
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Comer y Beber S.A., Rut 96.911.160-8, Soledad Messen, Av. Nueva Costanera 3467, Vitacura, Santiago y como segundo solicitante Miguel Torres S.A., Rut 78.169.860-1, representados por Estudio Federico Villaseca y Compañía, contacto administrativo: Max F. Villaseca M., Avda. Alonso de Córdova 5151, piso 8, Las Condes Santiago.
CUARTO: Que, como consta a fojas 4, con fecha 09 de julio, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día lunes 20 de julio de 2009, a las 09:30 horas, en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al actual titular del nombre de dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que como consta a fojas 7, con fecha 20 de julio de 2009, la referida audiencia se llevó a cabo con la presencia de don Oscar Rodríguez en representación del segundo solicitante y del señor Juez Árbitro, no hubo conciliación acordándose las bases del procedimiento arbitral.
SEXTO: Que como consta a fojas 17, con fecha 21 de julio de 2009, este Tribunal Arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de diez días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 4 de agosto de 2009.
SÉPTIMO: Que como consta a fojas 18, con fecha 31 de julio de 2009, en representación del segundo solicitante, don Max Federico Villaseca Molina, presentó demanda arbitral por la asignación del nombre de dominio cuyos argumentos que pueden resumirse en lo siguiente:
a) 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.

b) Que 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.
c) Que la doctrina nacional y extranjera, asentada en nuestra jurisprudencia ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es muy estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominios debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios y similitud de dominios ya inscritos.
d) Que para la resolución del 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), y a nivel local, y por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº 19.039 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.
e) Que el segundo solicitante es titular de derechos marcarios sobre la expresión miguel torres; tiene registrada la marca en Chile bajo los siguientes registros, a saber: 528.760, en la clase 33, marca MIGUEL III, 528.761, en la clase 33, marca MIGUEL I, 538.727, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES, 543.656, en la clase 33, marca CENTRO CULTURAL DEL VINO-MIGUEL TORRES-C.C.V, 561.971, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES CORDILLERA, 568.358, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES, 568.381, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES, 573.664, en la clase 35, 42, marca CENTRO CULTURAL DEL VINO-MIGUEL TORRES-C.C.V., 611.125, en la clase 33, marca GRAN TORRES, 612.915, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES BRUT D ARGENT, 614.385, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES, 640.073, en la clase 33, marca BN MIGUEL TORRES, 640.074, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES, 640.075, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES, 640.076, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES, 643.832, en la clase 33, marca TORRES RESERVA REAL, 643.833, en la clase 33, marca TORRE REAL, 648.016, en la clase 33, marca TORRES 10, 654.007, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES, 655.383, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES CHARDONNAY DE LA CORDILLERA, 655.912, en la clase 33, marca DON MIGUEL, 655.912, en la clase 33, marca DON MIGUEL, 671.020, en la clase 33, marca DON MIGUEL, 672.372, en la clase 33, marca TORRE REAL, entre otros.
f) Que asimismo, tiene inscrito los siguientes nombres de dominio en la extensión cl.; miguel.cl; vinamigueltorres.cl; migueltorres.cl;
g) Que es evidente la propiedad que tiene el segundo solicitante 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.
h) Que la propiedad del segundo solicitante, se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 N° 25 y por el Código Civil en su artículo 584.
i) Que la fama y notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe entre muchas cosas a la calidad del producto y servicios; como también a una ingente inversión publicitaria que realiza cada año por Miguel Torres S.A.

j) Que el segundo solicitante es 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 las pretensiones del demandado.
k) Que es Miguel Torres S.A. quien cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber: criterio de la titularidad de Marcas Comerciales, notoriedad del signo pedido: la marca es ampliamente conocida en el mercado nacional e internacional, por lo que es un signo famoso y notorio, criterio de la buena fe y mejor derecho.
l) Que a mayor abundamiento, el concepto migueltorresrestaurant, provocaría innumerables confusiones entre los consumidores de la Web, pues estos ingresarían a esta página convencidos que este es un servicio otorgado por el segundo solicitante y, como lógica consecuencia provocaría una dilución marcaria del concepto.
m) Que el apellido Torres esta ligado al vino desde hace más de tres siglos, cuando los antepasados de esta familia se asentaron en el Penedes, tierra vinícola desde época fenicia. Esta Tradición, y la visión de futuro, han convertido a Torres en una gran empresa exportadora que, en la actualidad, llega a más a 130 países.
n) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:
1. Publicidad de vinos Miguel Torres. (Página torres.es) 2. Inscripción de nombres de dominios: miguel.cl. 3. Inscripción de nombre de dominio: vinamigueltorres.cl
4. Inscripción de nombre de dominio: viñamigueltorres.cl 5.Inscripción de nombre de dominio: migueltorres.cl 6. Certificados de Registros Marcarios individualizado en el cuerpo del escrito del segundo solicitante.
OCTAVO: Que, a fojas 58, con fecha 10 de agosto de 2009, este Tribunal Arbitral tuvo por presentada la demanda por parte de don Max Federico Villaseca Molina, en representación del segundo solicitante.
NOVENO: Que a fojas 59, con fecha 10 de agosto de 2009, este Tribunal Arbitral, declaró abierto el periodo de respuestas por el término de cinco días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 18 de agosto de 2009. Apercibiendo, al primer solicitante a hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.
DÉCIMO: Que como consta a fojas 60, con fecha 18 de agosto de 2009, don Max Federico Villaseca Molina, en representación del segundo solicitante evacuo el traslado conferido por este Tribunal, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:
a) Que solicita según el mérito de autos, declarar en rebeldía al primer solicitante.
b) Que al momento de dictar la sentencia de Término, debe tenerse presente que a los actores comerciales les asiste el derecho a capitalizar su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal en definitiva se traduce en una protección del bien común.
c) Que esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión del segundo solicitante y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como la Internet no puede, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano de un día para otro; y de esta manera vulnerar derechos marcarios de propiedad

radicados sobre la expresión “MIGUEL TORRES®”, cuyo certificados de registros se encuentran acompañados en el proceso.
d) Que este caso debe ser evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio *first come first served*, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más allá del miope criterio inicial “*first come first served*”, para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho.
DÉCIMO PRIMERO: Que como consta a fojas 64, con fecha 26 de agosto de 2009, este Tribunal Arbitral tuvo por evacuado el traslado por parte de don Max Villaseca Molina, en representación del segundo solicitante.
DÉCIMO SEGUNDO: Que a fojas 65, con fecha 26 de agosto de 2009, no habiendo hecho valer sus derechos el primer solicitante en el período de respuestas correspondientes, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.
TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: Que, puede darse por acreditado, por abundante prueba documental aportada, que el segundo solicitante efectúa un uso masivo de la expresión **MIGUELTORRES,** siendo ésta contenida completamente en el nombre de dominio en disputa.
TERCERO: Que, este tribunal estima también que debe darse a la marca comercial del segundo solicitante el carácter de renombrada y famosa. A juicio de este Tribunal el carácter de renombrada y famosa de una marca comercial se relaciona en el ámbito procesal con los conceptos de hecho público y notorio, esto es, hechos, conocidos generalmente por gran parte de los individuos en una sociedad determinada. La circunstancia de que Miguel Torres es una marca generalmente conocida y prestigiada en la sociedad chilena y en el ámbito europeo, puede darse por acreditada por el conocimiento personal que este juez árbitro tiene de tal circunstancia, punto que puede ser ponderado y aceptado por la calidad de árbitro arbitrador que reviste este Tribunal.
CUARTO: Que, la calidad de renombrada de una marca y de constituir -procesalmente- tal circunstancia el carácter de hecho público y notorio conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizás la principal, la presunción de que cualquier persona de una cultura mediana no puede si no saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas

inversiones que las hacen interesantes desde el punto de vista de los intereses comerciales y económicos.
QUINTO: Que así las cosas, y en concordancia con todo lo anteriormente dicho, este Tribunal considera que asignar el dominio en disputa al primer solicitante puede llevar a confusión a los usuarios de Internet, toda vez que la expresión **MIGUELTORRES**, contenida en el nombre de dominio en cuestión, puede generar la impresión de que se trataría de servicios o productos ofertados por **MIGUEL TORRES S.A.**
SEXTO: Que, adicionalmente a lo señalado, es necesario destacar que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.
SÉPTIMO: Que el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, es una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.
OCTAVO: Que, el primer solicitante, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.
NOVENO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: *"La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un*

procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria".

DÉCIMO: Que la regulación marcaria confiere al titular de una marca un derecho exclusivo para hacer uso de ella en la comercialización de cierto tipo de productos o servicios en determinados territorios; que las marcas están clasificadas como una forma de propiedad intelectual, no encuentran su justificación en el incentivo y recompensa a la creatividad, sino en la protección del productor y del consumidor, al permitir identificar productos y servicios; que, por su parte, los nombres de dominio cumplen primeramente una función técnica, al obrar como localizadores de computadores en la Internet, si bien han adquirido una función semejante, pero no igual a la de las marcas comerciales. La colisión entre marcas comerciales y nombres de dominio tiene lugar cuando se hace uso marcario de estos últimos, o bien cuando su inscripción se realiza con la intensión de privar a un titular de un derecho marcario de la posibilidad de usar dicho nombre de dominio. En el caso de autos existe una estrecha relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, más aún considerando que en este caso el nombre de dominio en disputa, comprende en su totalidad la marca del segundo solicitante, además de ser idéntica a su nombre o razón social, esto es MIGUEL TORRES.

DÉCIMO PRIMERO: Que, de acuerdo a lo razonado precedentemente, este tribunal considera que obra a favor del segundo solicitante la protección de una marca comercial renombrada y famosa, su buena fe, que se presume y ha sido probada por la prueba documental aportada al proceso, el uso legítimo que hace de tal expresión, todo lo cual conforma la convicción en este juez árbitro de que asiste un mejor derecho al segundo solicitante para la asignación del nombre de dominio "migueltorresrestaurant.cl".

DÉCIMO SEGUNDO: Por último, y teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir"*. Han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio **<migueltorresrestaurant.cl>** al segundo solicitante, esto es, MIGUEL TORRES S.A., RUT 78.169.860-1.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.
Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.
Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de Conflictos NIC-CHILE.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y EVELYN KATHERINE ARANCIBIA FREDES, cédula de identidad 15.473.813-4.