Santiago, 9 de Enero de 2009.

Juicio arbitral black-sheep.cl

Rol 58 - 2008

VISTOS:

Que mediante OF 09776 de Nic Chile, de fecha 14 de Nov.de 2008, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido

nombre de dominio black-sheep.cl

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente,

se citó a las partes, mediante resolución de 17 de Nov. de 2008, a una

audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 2 de

Dic. de 2008, a las 10:30 horas, en el despacho de esta Juez Árbitro,

notificándoseles la misma por carta certificada, lo que consta en autos.

Que con fech 2 de Dic. de 2008, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia,

con la asistencia de don Enrique Weisselberger B., estudiante de 5to. Año

Derecho, con poder delegado del abogado don Rafael Pastor Besoaín, por el

segundo solicitante VIÑA SAN RAFAEL S.A., en rebeldía del primero don

RAFAEL ANDRES GALLARDO DURAN, y el árbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8º inciso 4º, anexo 1, del

Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación,

se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta,

dándose por notificada personalmente a la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días

hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en

relación a la solicitud de nombre de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, sólo el segundo solicitante allegó sus

argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, y atendido el

mérito de autos, el día 5 de Enero de 2009 se citó a las partes para oír

sentencia.

Y además teniendo presente:

1°. Que con fecha 17 de Diciembre de 2008, don Rafael Pastor Besoaín,

abogado, en representación de VIÑA SAN RAFAEL S.A., como segundo

solicitante y demandante, interpuso demanda arbitral por asignación de

nombre de dominio, en la cual explica sus argumentos, para obtener que le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

2°. Sus argumentos, en síntesis, fueron:

2.1. ANTECEDENTES DE HECHO

Que VIÑA SAN RAFAEL S.A. es parte de VÍA S.A., creada en 1998 como una respuesta moderna a las necesidades del mercado del vino.

Que su mandante inició una empresa que entendiera y diera soluciones integrales a las demandas de los consumidores y también de los distribuidores del mundo; plantó sus primeros 400 hectáreas de Viñedos en 1998 en el fundo Las Chilcas ubicado en la zona de San Rafael, Valle del Maule, de gran belleza natural y bajo la sombra del Volcán Descabezado, que tiene un paisaje rodeado por lagunas con cisnes y pastizales donde se encuentran caballos y ovejas.

Las Chilcas se transformó en el centro del proyecto VIA, con una moderna bodega para la vinificación de vinos de gran calidad y otra bodega especial para elaboración de los más finos aceites de oliva. Desde el año 2002 cuenta con una planta de embotellación de la más alta tecnología.

Hoy en día cuenta con más de 900 hectáreas de viñedos propios, ubicados en los valles de Casablanca, Colchagua, Curicó y Maule, y 5 bodegas ubicadas estratégicamente en las localidades de Tapihue (Casablanca), Santa Cruz (Colchagua), Lolol (Colchagua), Curicó y San Rafael (Maule).

Desde el 2005, VIA estableció un Joint Venture con la mayor Vinícola de Brasil, MIOLO, dando origen a VIASUL, empresa encargada de producir y exportar vinos y espumantes del Cono Sur. Se trabaja día a día para llegar a ser el primer referente de la industria de la industria vitivinícola chilena, y un gran líder a nivel mundial y se destaca por su innovación, y audacia. De ahí que nace su slogan de tener un espíritu "Oveja Negra". Lo anterior por querer satisfacer al mercado de una manera audaz e innovativa, llegando a los consumidores finales con productos de excelencia, sofisticación y originalidad. La exhaustiva preocupación en cada uno de los procesos, da como resultado vinos de gran calidad, satisfaciendo las demandas de los clientes en los más variados mercados.

2.2. Que la empresa actualmente posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que es titular de las siguientes solicitudes y registros marcarios en Chile y el extranjero:

MARCA	Cobertura	Clases	Solicitud	Registro	<u>País</u>
OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	1.026.514	0745898	Benelux

	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	900.350.920		Brasil
OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	826.190.260		Brasil
	PRODUCTOS	33	1.282.036		Canada
OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	4.498.879	4.498.879	Comunidad Europea
BLACK SHEEP	PRODUCTOS	33	501.300	592.603	Chile
OVEJA NEGRA GUISTAGA GUI	PRODUCTOS	29	647.444	713.672	Chile
	PRODUCTOS	33	701.593	747.359	Chile
הייני לייניי לייניי לייניי לייניי לייניי לייניי לייניי	PRODUCTOS	33	701.592	747.360	Chile
OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	501.297	772.220	Chile
OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	32	775.640		Chile

OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	TRM1182-06	4.858.018	China
OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	TRM1183-06		China
OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	2005-0006323		Costa Rica
OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	160464	2333-06	Ecuador
OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	166629		Ecuador
OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	D00.2006020654		Indonesia
OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	6.457.162		Reino Unido
OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	2005-110926	4.971.908	Japón
OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	2003-006871	4.701.754	Japón
OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	9985-2005		Japón
OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	251.273	111.453	Perú
OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	305.288		Polonia
OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	365.574		Uruguay
OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	78.576.727		Estados Unidos

OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	78.654,776	Estados Unidos
OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	78.765,588	Estados Unidos
OVEJA NEGRA	PRODUCTOS	33	05-009222	Venezuela

Todo lo anterior, se acreditó en autos con copias simples de los certificados de registro, emitidos por el Departamento de Propiedad Industrial, que corresponden a marcas de su propiedad.

Además, la empresa es titular de los siguientes nombres de dominio, a saber:

NOM	BRE DE DOMINIO
Queso	o-ovejanegra.cl
Asado	provejanegra.cl
Barov	ejanegra.cl
Oveja	inegracerveza.cl
Oveja	negraproducciones.cl
Oveja	negrapublicidad.cl
Agend	ciaovejanegra.cl
Oveja	negrawines.cl
Oveja	negrawinery.cl
Oveja	negramedios.cl
Oveja	negra-producciones.cl
Oveja	negracomunicaciones.cl
Sello-	ovejanegra.cl
Sellov	vejanegra.cl
Oveja	negrawines.com
Vinoo	vejanegra.com
Oveja	negrawinery.com
Oveja	-negra.net

Lo anterior demuestra las reales intenciones de su representada es proteger ampliamente sendas marcas comerciales y nombres de dominio que contienen el término BLACK SHEEP/ OVEJA NEGRA.

Tanto los registros marcarios como los nombres de dominio individualizados precedentemente forman parte de una altamente renombrada familia de productos, que debe ser protegida con mayor celo, puesto que cualquier usuario de la red de Internet, puede caer preso de errores y confusiones respecto al origen comercial de los servicios, productos o de la información que se promueva mediante el nombre de dominio en disputa, ya que se verán instantáneamente forzados a relacionarlos con la figura de los productos de mi mandante.

2.3. Respecto a las similitudes existentes entre el dominio pedido y de los cuales es titular su mandante, como asimismo, de sus marcas comerciales, sólo cabe manifestar que debido a la fama y notoriedad que posee la empresa en Chile y en otros países, no cabe duda que los usuarios de Internet propenderán a creer que el nombre de dominio BLACK-SHEEP.CL, está relacionado con ella, puesto que el nombre BLACK SHEEP no es más que la traducción directa al inglés del renombrado vino OVEJA NEGRA que produce, por ende deducirán de que se trata de uno más de sus tantos dominios o una extensión de su campaña de promoción de sus productos.

Lo anterior es de enorme importancia, por cuanto su representada tiene un prestigio que guardar el que pudiera ser desacreditado por uso que haga la contraria del nombre de dominio en disputa, lo que invalidaría sus derechos y el de los cibernautas.

Asimismo, se pasan a llevar los derechos de los consumidores, que consisten en encontrar en la página Web a la que ingresan, los servicios o productos que ellos definitivamente están buscando. En este sentido, resulta imposible la coexistencia pacífica entre los dominios BLACK-SHEEP.CL y todos los de la empresa, como asimismo sus sendas marcas comerciales, sin desviar a los usuarios que legítimamente quieran ingresar al sitio de mi mandante.

2.4. Antecedentes de derecho

Luego hace una breve descripción de los nombres de dominio y su importancia, y la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio, así como los criterios aplicables a este tipo de conflictos, entre otros, el Criterio de la fama y notoriedad del signo pedido en relación al nombre de una persona famosa; el criterio del Mejor derecho-buena fe o justo motivo y la inaplicabilidad en este caso, del Principio First Come, First Served, principios todos cuya aplicación en Chile implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de OVEJA NEGRA/ BLACK-SHEEP han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su

explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria; por todo lo anterior, concluye que es su mandante, el segundo solicitante, quien posee un mejor derecho sobre el signo en disputa.

- **3°.** Que el demandante acompañó al proceso los siguientes documentos, no objetados por la contraria:
- -Copia de Certificados de Registros para marcas de VIÑA SAN RAFAEL S.A. en Chile.
- -Copia obtenida del sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, correspondiente a la marca BLACK SHEEP registro N° 592.603, registrada a nombre de su mandante con fecha 19 de marzo del 2001.
- -Copia obtenida del sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, correspondiente a la marca OVEJA NEGRA (mixta) registro N° 713.672, registrada a nombre de su mandante con fecha 31 de diciembre del 2004.
- -Copia obtenida del sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, correspondiente a ETIQUETA registro N° 747.359, registrada a nombre de su mandante con fecha 20 de enero del 2006.
- -Copia obtenida del sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, correspondiente a ETIQUETA registro N° 747.360, registrada a nombre de su mandante con fecha 20 de enero del 2006.
- -Copia obtenida del sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, correspondiente a la marca OVEJA NEGRA registro N° 772.220, registrada a nombre de su mandante con fecha 15 de noviembre del 2006.
- -Copia obtenida del sitio web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, correspondiente a la solicitud de marca OVEJA NEGRA solicitud N° 713.672, solicitada por su mandante con fecha 31 de mayo del 2007.
- Copia de la pagina web de su mandante, <u>www.viawines.com</u>, en cuyo contenido se puede apreciar la promoción de su producto OVEJA NEGRA, y los diferentes premios que ha obtenido a nivel mundial.
- -Copia obtenida del sitio web <u>www.bkwine.com</u>, en donde se hace mención a los vinos OVEJA NEGRA, junto con su traducción al ingles, black sheep.
- -Copia del sitio web www.oveja-negra.net, ocupado por su mandante como un Blog por medio del cual está en pleno contacto con sus clientes y consumidores.
- -Copia del sitio web <u>www.corkd.com</u>, en donde se vende el renombrado vino OVEJA NEGRA, producido por su mandante.
- -Copia del sitio web <u>www.farehamwinecellar.co.uk</u>, en donde se vende el renombrado vino OVEJA NEGRA, producido por su mandante, y al cual también se alude como Black Sheep.

-Un legajo que incluye fotografías de una serie de productos de la, tales como chaqueta, polar sin mangas, sombrero, cuello, camisa, delantal y pantuflas, en los cuales se distingue claramente la marca de su representada, dejando en evidencia el uso que esta misma le ha dado con efectos de campañas publicitarias y merchandising; todo lo anterior viene en acreditar la fama y notoriedad que ha alcanzado la expresión OVEJA NEGRA / BLACK SHEEP, creada por su mandante

-Copia de la sentencia dictada por el árbitro Juan Agustín Castellón Munita, que puso fin al conflicto sobre asignación del dominio SCOTIANHOMES.CL, de fecha 27 de agosto del año 2004

4°. Que el primer solicitante no allegó sus argumentos ni adjuntó prueba alguna a este proceso, tal como consta en autos y se certificó con fecha 30 de Diciembre de 2008.

5°. Que, con fecha 5 de Enero de 2009, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este tribunal arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, a saber, **black-sheep.cl**

SEGUNDO: Que don RAFAEL ANDRES GALLARDO DURAN es el primer solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparado por el principio existente en la materia, conocido como "first come, first served", o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que de acuerdo al mérito de autos, el primer solicitante no ha comparecido a esta causa, ni ha allegado elemento alguno que haga a este juez árbitro informarse sobre sus pretensiones, por lo cual este Tribunal Arbitral no posee más elementos de convicción que los enunciados precedentemente, dejando expresa constancia que su inactividad procesal es un elemento a tener en consideración para la resolución de este conflicto.

CUARTO: Que la parte demandante y segundo solicitante, VIÑA SAN RAFAEL S.A. para los efectos de acreditar un legítimo derecho sobre el nombre de dominio en disputa, ha invocado entre otros, ser el titular de diversos nombres de dominio que contienen la expresión oveja negra, que es la traducción literal de Black-sheep, motivo por le cual la asignación del nombre de dominio al primer solicitante sólo creará confusión y error entre los usuarios de Internet. Además, señala ser el titular de la marca OVEJA NEGRA y BLACK SHEEP en distintos clasificadores del registro marcario, según consta en autos, marca que distingue a una línea de productos que el segundo solicitante elabora y distribuye, dotando a través de esta comercialización a la marca Black Sheep u Ovejaj Negra de fama y notoriedad, motivo por el cual la asignación del nombre de dominio sólo creará error y confusión a los usuarios de Internet.

QUINTO: Que este Tribunal estima que la segunda solicitante es usuaria de la expresión black-sheep y que el primer solicitante, al inscribir para sí el nombre de dominio black-sheep.cl, actúa de manera contraria a la competencia leal, convicción que no emana exclusivamente de la existencia de registros marcarios cuyo titular es el segundo solicitante, sino que fluye del análisis sistemático de todos los antecedentes acompañados, y teniendo en especial consideración la fama y notoriedad del uso extensivo de la expresión Black-sheep que distinguen a una de sus líneas de productos que son fabricados y comercializados por el segundo solicitante, que confieren en conjunto este último un mejor derecho sobre el nombre de dominio Black-sheep.cl, toda vez que la notoriedad alcanzada de estos productos, y por ende de la denominación Black-sheep que a su vez es el elemento central del nombre de dominio en disputa, es indiscutible e innegable, por lo que se ha generado un posicionamiento específico, y por ende existe una asociación de los consumidores entre la expresión identificatoria y el segundo solicitante.

SEXTO: Ahora bien, y desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal Arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten. Sin embargo, es necesario atenerse a la legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye en primer lugar por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisionan diversas marcas comerciales, la voz determinante de un nombre o razón social y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que las marcas comerciales y el nombre o razón social gozan de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que los amenazan, cual es el caso de la inscripción del

nombre de dominio en disputa por parte del primer solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud. Así entonces, este Tribunal estima que la demandante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "BLACK-SHEEP", cuyo componente principal se identifica con su propio nombre o razón social, a marcas comerciales inscritas a su favor y al logo con el cual desarrolla parte importante de sus negocios y proyectos, respecto del primer solicitante, quien no ha acreditado poseer otro vínculo con el nombre en disputa que el haberlo solicitado primeramente.

SEPTIMO: Que la sola circunstancia de ser el demandante titular del registro marcario que contiene la expresión BLACK SHEEP, se estimará por este juez árbitro como argumento para acoger la demanda de oposición, lo cual ha sido afirmado con los antecedentes de mejor derecho que obran a su favor, e indudablemente, por el registro marcario ya invocado. Que estos argumentos son decisorios de mejor derecho a favor del demandante respecto del nombre de dominio en disputa, toda vez que cualquier consumidor o usuario de Internet que ingrese black-sheep.cl, creerá que está ingresando al portal donde se comercializan los productos del segundo solicitante. Por todos estos motivos es que este juez árbitro ha llegado a la convicción de que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio **black-sheep.cl**, a saber, el dominio en disputa.

OCTAVO: Que este Tribunal estima que la demandante ha justificado poseer un mejor derecho al nombre de dominio en disputa "BLACK-SHEEP cuyo componente principal se identifica con sus marcas comerciales inscritas a su favor y al logo con el cual desarrolla parte importante de sus negocios y proyectos, respeto de la primera solicitante, quien no ha acreditado poseer otro vínculo con el nombre en disputa que el haberlo solicitado primeramente.

NOVENO: Que en este caso en particular, por ende, el principio "first come, first served", o Principio del primer solicitante, deberá ceder ante los antecedentes aportados por el segundo solicitante, puesto que de su examen en conjunto se aprecia que confieren a éste un mejor derecho sobre el nombre de dominio disputado. Prima entonces, por analogía, en opinión de este árbitro

el criterio de la titularidad del registro marcario para el signo pedido, criterio recogido por la UDRP, desarrollada por ICANN, política que reconoce la aplicación del criterio antes mencionado, también recogido por la OMPI, y la Reglamentación de NIC Chile. A mayor abundamiento debemos agregar que el demandado y actual asignatario del nombre de dominio en cuestión, no asistió a la audiencia decretada para el día 2 de Diciembre 2008, lo que consta en el Acta de fs. 9, y durante todo el proceso no acreditó ser titular de derecho alguno al nombre de dominio en disputa.

DECIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción de que es a éste último a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **black-sheep.cl** convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio.

DECIMO PRIMERO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **black-sheep.cl** al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie.

DÉCIMO SEGUNDO: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

Acoger la demanda de oposición interpuesta, y por ende asignar el nombre de dominio **black-sheep.cl** al segundo solicitante, esto es, **VIÑA SAN RAFAEL S.A.**, Rut 96.822.190-6.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat Abogado Juez Árbitro Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.