Juan Agustín Castellón Munita.
Juez Arbitro

Sentencia definitiva en juicio por nombre de dominio carmin.cl

Santiago, a 16 de abril de 2007.

Vistos:

Primero: Que por oficio OF06458 de 17 de agosto de 2006, 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 carmin.cl.

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto, Carmin del Elqui S.A., representada por don Victor Fajardo, ambos domiciliado en Casilla 872, La Serena, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio carmin.cl, el cual pidió a su favor el día 01 de mayo de 2006, a las 01:01:37 GMT y Viña Concha y Toro S.A., representada por Estudio Sargent & Krahn, en la persona de Sandra Seguel, todos domiciliados en Av. Andrés Bello 2711, Oficina 1701, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio carmin.cl, el cual pidió a su favor el día 18 de mayo de 2006 a las 21:14:36 GMT.

Tercero: Que por resolución de fecha 18 de agosto de 2006, la cual rola a fojas 4 de 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 25 de agosto de 2006 a las 9:30 horas.

Cuarto: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 19 de agosto de 2006, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 7 de autos.

Quinto: Que con fecha 25 de agosto de 2006, a las 9:30 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña Paula Ahumada Franco, quien compareció a nombre del segundo solicitante del nombre de dominio, Viña Concha y Toro S.A., y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 17 de autos.

Sexto: Que con la misma fecha 25 de agosto de 2006 se notificó a las partes lo obrado en la audiencia de fojas 17, según consta del atestado de fojas 20.

Séptimo: Que, por escrito de fecha 21 de noviembre de 2006, el cual rola a fojas 22 de autos, la parte de Viña Concha y Toro S.A. demandó el mejor derecho al nombre de dominio, exponiendo lo siguiente: 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 Bordeux, Francia. La empresa mantuvo su carácter de negocio familiar hasta 1921, año en que la familia Concha decidió transformarla en sociedad anónima y emitió acciones entre los miembros de la familia. En 1933, estas acciones se comenzaron a transar en la Bolsa de Comercio de Santiago, y desde octubre de 1994 éstas se transan en la Bolsa de Nueva York. Que a partir de 1991 se inició un vasto plan de inversiones, que incluyó renovación tecnológica, el desarrollo de nuevas líneas de vinos, y la compra de terrenos, con el objetivo de consolidar la producción de vinos de alta calidad. Además, en 1996 se materializó la primera inversión en el exterior a través de Trivento Bodegas y Viñedos en Mendoza, Argentina. Que Viña Concha y Toro S.A. se encuentra ubicada en Avenida Virginia Subercaseaux N° 210, en la comuna de Pirque, en la ciudad de Santiago, Chile. Sus principales viñedos se encuentran en el valle del Maipo, siendo uno de ellos el de Pirque, lugar donde también se ubica una de sus más importantes bodegas. Es esta localidad la que ha sido calificada como una de las mejores zonas del mundo para la producción Cabernet Sauvignon, debido a la influencia de los vientos cordilleranos y a la pedregosidad de sus suelos. Además cuenta con viñedos en el Valle del Limarí, Casablanca, Cachapoal, Colchagua, Curicó y Maule. Que en definitiva, Viña Concha y Toro S.A., con más de un siglo de tradición en el cultivo de las uvas y la producción de vinos, es actualmente una compañía que opera con sus propios viñedos, sus plantas de vinificación y de embotellamiento, posee la más extensa red de distribución de vinos en Chile, y es la viña con mayor participación en el mercado nacional. Finalmente es, además, el mayor exportador de vino chileno, tanto en volumen como de ingresos. Que en los últimos años la industria vitivinícola se ha convertido en un mercado especialmente competitivo, con mayor número de actores, exigencias y con el gran desafío de captar la atención del consumidor. En este sentido, el marketing se ha convertido en una herramienta clave para el éxito de las empresas vitivinícolas, las cuales han debido dar énfasis a la diversificación de sus productos, posicionamiento de las marcas y creación de adecuadas estrategias de distribución, precios, publicidad y promoción. Que Viña Concha y Toro S.A. ha jugado un papel muy importante, ya que junto con ser la primera empresa chilena en desarrollar una campaña global para uno de sus nombres, ha sido también líder en la creación de marcas, conquistando, de es forma, nuevos segmentos de mercados, teniendo presencia en los distintos segmentos, con productos de diferentes identidades, desde vinos de calidad Premium a vinos populares. Que por tanto, para la parte es gravísimo que un tercero pretenda ser titular de un nombre de dominio que es confusamente similar a una de sus marcas más conocidas como lo es Carmin de Peumo. Que dentro de sus marcas, una de las más destacadas es la marca CARMIN DE PEUMO, que corresponde a un destacado vino Premium de cepa "Carmenere". Este es uno de los

productos más exclusivos de la viña, invirtiéndose gran cantidad de tiempo y recursos con el fin de hacer que este vino sea recordado por los consumidores como el mejor exponente de la cepa "Carmenere" en el mundo. En relación a lo anterior, ya ha sido merecedor de excelentes críticas por parte de la prensa especializada, y a modo de ejemplo, cabría citar los 95 puntos que le asignó la prestigiosa revista "Wine & Spirits" situándolo entre los mejores vinos del año. Que la parte cuenta con numerosas marcas, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado, las cuales se encuentran registradas ante el Departamento de Propiedad Intelectual (sic), y tales son: a) Registro N° 742.433, Carmin de Peumo, denominativa, para distinguir productos de la clase 33; b) Registro N° 741.090, Carmin Vallis, denominativa, para distinguir productos de la clase 33. Denuncia la vinculación entre el nombre de dominio sub-lite con la marca "Carmin de Peumo", e invoca como argumentos de derecho los criterios de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, la legislación de Icann, Ompi y Nic Chile, el criterio de notoriedad del signo pedido, y normativa del Convenio de París, para, en mérito de todo lo anterior, le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

Octavo: que por resolución de fecha 27 de noviembre de 2006, notificada con esa misma fecha, la cual rola a fojas 37 de autos, se confirió traslado de la demanda al primer solicitante, el cual fue evacuado en rebeldía.

Noveno: que por resolución de fecha 2 de enero de 2007, notificada con esa misma fecha, la cual rola a fojas 41 de autos, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes:1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "carmin"; 2.- Utilización efectiva que las partes realizan, han realizado o realizarán, fundada en hechos concretos, de la denominación "carmin".

Décimo: Que durante el curso del juicio se rindieron por las partes las siguientes pruebas:

Por la parte de Viña Concha y Toro S.A., la documental rolante entre fojas 34 y 35 y 40 y 56, consistente en 1. fotocopia de etiqueta "CARMÍN DE PEUMO" de septiembre de 2006; 2.- Fotocopia Diario El Mercurio (Revista del Campo) de 16 de octubre de 2006; 3.- Fotocopia de Diario El Mercurio, Revista Wikén de 17 de noviembre de 2006, pág. 30 y 31; 4. Fotocopia de Revista La Cav de noviembre de 2006, página 17; 5. Fotocopia de Revista La Cav de noviembre de 2006, página 111; 6. Fotocopia de Revista Vitis Magazine de octubre de 2006, página 14; 7.- Fotocopia de Revista Vendimia, de octubre-noviembre de 2006, página 22; 8.- Fotocopia de Revista El Gourmet de noviembre de 2006, páginas 68 a 71; 9. Fotocopia de Revista Qué Pasa de 6 de octubre de 2006, páginas 68 a 70; 10. Fotocopia Revista Capital, edición de 22 de septiembre a 5 de octubre de 2006, página 126; 11. Fotocopia de revista Contraseña, N° 47 de año 2006, página 45; 12. Fotocopia de impresión sitio web www.chilevinos.com de 12 de septiembre de 2006; 13.- Fotocopia de impresión sitio web

www.planetavino.com de 13 de septiembre de 2006; 14.- Fotocopia de impresión sitio web www.chilevinos.com de 12 de septiembre de 2006; 15.- Fotocopia de impresión sitio web www.lobynews.com de 28 de septiembre de 2006; 16.- Fotocopia de impresión sitio web cronistas.cl; 17.- Registro de marca Carmin Vallis; 18.- Registro de marca "Carmin de Peumo".
Por el primer solicitante no se rindieron pruebas.

Undécimo: por resolución de fecha 13 de abril de 2007, notificada con esa misma fecha, la cual rola a fojas 59 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

Primero: Que la documental acompañada a los autos en los términos expuestos en el acápite décimo de la parte expositiva no fue objeto de impugnación, razón por la cual se la tiene por reconocida.

Segundo: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el nombre de dominio en disputa, es la siguiente: el primer solicitante, Carmin del Elqui S.A., ha demostrado ser el primer solicitante del nombre de dominio, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Acreditó también ser parte de su nombre coincidente con el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, no compareció al proceso, ni dio razones ni probanzas que justificaran derechos o intereses adicionales sobre la denominación, ni la utilización efectiva de ella. En cuanto al segundo solicitante, Viña Concha y Toro S.A., demostró ser titular de las marcas "Carmin Vallis" y "Carmin de Peumo", vigente la primera de ellas desde el día 30 de noviembre de 2005 (documento de fojas 34), así como elaborar y comercializar el vino "Carmín de Peumo", conocido también como "Carmín", al tenor de los documentos de fojas 43, 44, 47, 50, 54, el cual ha sido objeto de reconocimientos, y goza de fama y notoriedad como vino premium en el mercado especializado.

Tercero: Que con el mérito de lo antes considerado, y en especial tomando en consideración los puntos del auto de prueba de fojas 41, cabe señalar que sólo la segunda solicitante, Viña Concha y Toro S.A., rindió pruebas acerca de la utilización efectiva de la denominación "carmin", y siendo sus derechos marcarios anteriores en varios meses a la solicitud de nombre de dominio formulada por el primer solicitante, a falta de prueba en contrario, el Tribunal reconocerá su mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y acogerá por consiguiente su demanda, en la forma y términos que se señalan en lo resolutivo de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Viña Concha y Toro S.A. en contra de Carmin del Elqui S.A., y se asigna el nombre de dominio carmin.cl a favor de Viña Concha y Toro S.A., sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.