Ref. sentencia conflicto casonamorande.cl

Partes: División Nuevos Negocios (INMOBILIARIA SANTA ISIDORA I LIMITADA)

Viña Morandé S.A. (VIÑA MORANDE S A)

Santiago, cuatro de marzo de dos mil diez

VISTOS:

1.- OFICIO OF11216, de fecha de 3 de Septiembre de 2009, fojas 1, NIC Chile designa a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto por asignación del nombre de dominio **casonamorande.cl**, suscitado entre **División Nuevos Negocios (INMOBILIARIA SANTA ISIDORA I LIMITADA)**, RUT: 76.023.593-8, domiciliado en Av. Antonio Varas 175 Of 910, Providencia, Santiago y **Viña Morandé S.A. (VIÑA MORANDE S A)**, RUT: 96.795.980-4, representado por Paulina Flores, domiciliada en Huérfanos 835, piso 19, Santiago, Chile.
2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento de fojas 4 y su correspondiente notificación de fojas 4 vuelta.
3.- Poder especial, presentado por el segundo solicitante, que consta a fojas 5 y acta de fojas 6, en que consta la realización de la audiencia decretada en autos, con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante, por lo que no fue posible el llamado a conciliación, procediéndose derechamente a la fijación del procedimiento arbitral.

4.- Alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 7 en que solicita le sea asignado el nombre de dominio en disputa en virtud de los siguientes antecedentes de HECHO y de DERECHO: Sintetiza la historia de Viña Morande S.A., señalando que fue fundada en 1996, para elaborar vinos innovadores y de gran calidad, con presencia en más de 35 países. Cuenta con Vinos Premium, con procesos de producción avanzados. Además, el restaurante House of Morandé ofrece cocina de categoría, en combinación con sus vinos.

Agrega que deben considerarse en autos los antecedentes marcarios. Menciona la política de protección marcaria que el segundo solicitante ha llevado a cabo. Así, el segundo solicitante es titular del registro N° 642.532, marca House of Morande, para distinguir servicios de restaurant, bar, cafetería, salón de té y establecimientos encargados de procurar alimentos y bebidas preparados para el consumo, de la clase 42. El segundo solicitante cree que el dominio casonamorande.cl colisiona con la existencia del ya señalado registro marcario.
Señala que posee variados registros marcarios en países como Brasil, Ecuador, Colombia, México, Argentina, Venezuela, Perú, Costa Rica, Estados Unidos, Comunidad Europea, Japón, Corea, Singapur, Filipinas, India, etc.
En nuestro país, es dueña de varios registros: registro N° 839.934, de la marca House of Morande, clase 33; registro N° 706.149, de la marca House of Morande, clase 33; registro N° 860.986, de la marca M House of Morande, clase 33; registro N° 479.050, de la marca Vinos Morande, clase 33; registro N° 479.051, de la marca Viña Morande, para distinguir Establecimiento Comercial de compra y venta de los productos comprendidos en clase 33; registro N° 479.052, de la marca Viña Morande; registro N° 676.107, de la marca Viña Morande, clases 16, 25 y 33; registro N° 671.263, de la marca Morande Mundo, clase 33; registro N° 637.967, de la marca Morande Edición Limitada, clase 33; registro N° 576.549, de la marca Viña Morande, clase 33; registro N° 576.782, de la marca Morande Ikono, clase 33.
Según el segundo solicitante, esto muestra la sólida protección marcaria desarrollada por Viña Morandé S.A. Así, hay un reconocimiento de la titularidad de las marcas de este solicitante. Agrega que el INAPI ha reconocido en forma concreta que el signo Morandé pertenece al segundo solicitante, por cuanto los registros de la marca Viña Morandé han sido concedidos sin protección a la expresión "Viña" aisladamente considerada.

Esto revela que los productos vendidos por el segundo solicitante son conocidos en el mercado bajo la denominación Viña Morandé.
Estos hechos demuestran que ha habido un esfuerzo para proteger en todo el mundo la marca Viña Morandé, ajuntándose a los principios y normas reglamentarias que regulan la asignación de dominios. Esta asignación tiene sus bases fundamentales en la observancia de los principios de la competencia leal y ética mercantil, según los artículos 14 y 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, que versan sobre la responsabilidad del solicitante respecto de su inscripción y a las causales de revocación.
El segundo solicitante reitera que es dueño de la marca Viña Morandé y House of Morande, protegiendo este signo, convirtiéndose en uno notorio y famoso en todo el mundo. El segundo solicitante señala que la calidad de legítimo titular es evidente, por cuanto debe considerarse que las fechas originales de los registros de la marca House of Morande datan del año 2002, según consta en los registros acompañados a este proceso.
Agrega que es titular de diversos nombres de dominio: houseofmorande.cl, viñamorande.cl, viñamorande.com, viñamorande.biz, viñamorande.net, morande.cl, morande.us, morande.biz, morande80.cl, agromorande.cl, morandeusa.cl.
Señala que el público consumidor relaciona a esa parte con el signo Morandé. Por esto, de usarse el signo por parte de terceros, sea en el mundo real o en internet, induciría a error o confusión a los consumidores y usuarios de Internet respecto del origen de los productos, perjudicando los intereses del segundo solicitante.
Reitera la idea de que es titular de signos marcarios en muchos países.
Por esto es que la inscripción del dominio en conflicto por parte del primer solicitante causará confusión entre las marcas y dominios preexistentes de propiedad del segundo solicitante. Agrega que el primer solicitante no es titular de ningún registro de marca ni dominio, lo que demuestra que no tiene derechos prioritarios ni anteriores sobre la marca y/o dominio en conflicto. Debe considerarse las fechas anteriores de registro de la marca Viña Morandé y House of Morande, del segundo solicitante.
Gracias a la inversión en publicidad es que el segundo solicitante ha logrado que sus marcas sean famosas, por lo que es decepcionante que terceros, como el primer solicitante, puedan beneficiarse del esfuerzo y constante trabajo de los legítimos titulares. Así, el segundo solicitante reitera que existe una implantación real y efectiva en el mercado bajo la expresión Viña Morandé y House of Morande, lo cual lo habilita y legitima para ser titular del nombre de dominio casonamorande.cl. Además, ha prestigiado y otorgado fama y notoriedad a la expresión Viña Morandé y House of Morande, distinguiéndose bajo esta denominación. Agrega que ha desplegado todas las acciones y medidas de protección en relación con esta expresión para distinguirse de expresiones idénticas y similares.
La inducción a error o engaño en el público consumidor en relación con la procedencia de los productos resultará dañino para el segundo solicitante, considerando las inversiones efectuadas.
Finaliza su presentación pidiendo que se le asigne el dominio en disputa, con expresa condenación en costas.

6.- Que para acreditar su mejor derecho la segunda solicitante rindió prueba documental consistente en: a) Impresión de consulta a la Base de datos de INAPI de fojas 13 a 20, que da cuenta de los siguientes registros marcarios de la segunda solicitante: i.- Marca House of Morande, N° de solicitud 559416, con fecha 22.02.2002, concedida con fecha de registro 20.09.2002, con N° de registro 642532, de la clase 42C que incluye servicios de restaurant, bar, cafetería, salón de té y establecimientos encargados de procurar alimentos y bebidas preparados para el consumo, del tipo palabra o denominación; ii.- Marca M House of Morande, N° de solicitud 766339, con fecha 15.03.2007, concedida con fecha de registro 21.09.2009, con N° de registro 860986, de la clase 33C que incluye vinos y bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas, del tipo mixta; iii.- Marca House of Morande, palabra o denominación, N° de solicitud 640609, de 17.03.2004, concedida, Registro N° 706149, de 20.10.2004, clase 33C que incluye todos los productos de la clase; iv.- Marca House of Morande, mixta, N° de solicitud 829716, de 18.07.2008, N° de registro 839934, de 29.01.2009, clase 33C que incluye vinos y bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas; v.- Marca de Establecimiento Comercial Viña Morandé, palabra o denominación, N° de solicitud 762548, de 12.02.2007, N° de

registro 790590, de 05.02.2007, clase 33C que incluye establecimiento comercial para la compra y venta de vinos y bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas, en la V región; vi.- Marca Viña Morandé, N° de solicitud 762546, de 12.02.2007, N° de registro 790594, de 05.02.2007, clase 16C que incluye impresos, papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases, productos de imprenta, artículos de encuadernación, fotografías, papelería, adhesivos (pegamentos), para la papelería o la casa. Material para artistas, pinceles, máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles). Material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos), Materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases). Caracteres de imprenta. Cliches. De la clase 25C, que incluye vestuario, uniformes, calzados y sombrerería. De la clase 33C, que incluye vinos y bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas, del tipo palabra o denominación; vii.- Marca Viña Morandé, palabra o denominación, N° de solicitud 632302, de 24.12.2003, N° de registro 711380, de 13.12.2004, clase 43C que incluye servicios prestados para procurar alimentos y bebidas para el consumo por medio de restaurantes, centros nocturnos, cantinas, bares, salones de té, hoteles y pensiones; viii.- Marca Viña Morandé, mixta, N° de solicitud 601852, de 21.03.2003, N° de registro 676107 de 17.10.2003, clase 16C que incluye todos los productos de la clase, clase 25C que incluye todos los productos de la clase, y clase 33C que incluye todos los productos de la clase; b) De fojas 21 a 23 se incluyen impresiones de los siguientes sitios web: i.- morande.cl, en que hay una reseña con información acerca de "House of Morandé", restaurante y tienda; además, se ve información relativa a los vinos de Morandé, en específico Hose of Morandé; ii.- santiagogourmet.cl, en que se aprecia una reseña sobre el restaurante House of Morandé, con la ubicación, valores y tipo de comida ofrecida.

7.- Que la demandada no compareció al juicio arbitral.
8.- Que a fojas 28 se citó a las partes a oír sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que los nombres de dominio constituyen activos de información, en el sentido que permiten a los usuarios de Internet darse a conocer en el entorno virtual y disponibilizar recursos de información a través de la Red de Redes. Estos activos han cobrado relevancia económica en la medida que se acrecienta la importancia de Internet en las estrategias de trademarketing. Sin embargo esta cualidad no ha alcanzado aún reconocimiento legislativo en cuanto a los derechos exclusivos de los titulares de propiedad intelectual, industrial o incluso patronímico, sin perjuicio de constituir éstos elementos a los cuales deberemos atender, en la medida que un uso indiscriminado o abusivo de los mismos pueda inducir a error a los usuarios de la Red Internet o incluso pueda causar perjuicios a quienes teniendo legítimas aspiraciones de inscribirlos a su nombre, vean afectados sus derechos por inscripciones previas, que haciendo abuso del derecho a contratar el servicio de inscripción y mantenimiento del nombre bajo un determinado ccTLD, inscriban un nombre de dominio en la expectativa que por el sólo hecho de ser titulares de la primera inscripción se aplique en su favor el principio de first come, first served, aforismo técnico que viene a recoger el ya conocido aforismo jurídico prior in tempore prior in iure, que en esta materia se ve potenciado por cuanto el primero que llega es el único servido, sin siquiera efectuar alguna labor intelectiva o material en pos de argumentar y menos aún acreditar s mejor derecho.
En este sentido, los nombres de dominio buscan representar de manera fehaciente a los actores de la Red, lo cual debiera, en la medida de lo posible, reflejar la identidad de las personas que se desenvuelven en el entorno analógico. Es así como, sin perjuicio de reconocer la fuerza del aforismo en comento, es menester además reconocer que la simple inscripción de un nombre de dominio que es asimismo utilizado por un tercero bajo otro ccTLD o gTLD, que asimismo ha presentado solicitud de registro marcario en nuestro país a su respecto, asociada a la no persecución del mismo en la instancia de resolución del conflicto por su asignación hacen presumir fundadamente la falta de interés en la asignación definitiva de ese nombre de dominio, máxime si se ha dispuesto un apercibimiento de tenérselo por desistido de su solicitud.
SEGUNDO: Que en el caso de autos, el conflicto dice relación con cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio casonamorande.cl. La segunda solicitante funda su mejor derecho en los derechos marcarios que ha invocado y acreditado en autos, a través de pruebas que no han sido

controvertidas de contrario, por lo que estos derechos habrá de tenérselos por establecidos para todos los efectos a que haya lugar.
TERCERO: Que De su parte, la primera solicitante, no ha comparecido a los autos, ni ha allegado antecedentes probatorios a favor de su pretensión ni ha controvertido los argumentos presentados por la contraria. Asimismo, analizada la usabilidad del nombre de dominio, esta árbitro ha advertido que sólo cuenta con una página, prácticamente en blanco, conteniendo solo el texto "casona Morandé Centro de Eventos".
Esta no comparecencia, sumado a su inactividad frente al nombre de dominio y alegaciones de la contraria induce a pensar que en los hechos ha abandonado su solicitud de registro.
CUARTO: Que los árbitros designados para la resolución de conflictos de nombres de dominio han sido investidos con atribuciones de arbitradores y en este contexto deben resolver de acuerdo a lo que la prudencia y equidad les impongan, analizando los antecedentes que obran en autos y aquellos a los que pueda acceder de su apreciación concienzuda de los hechos. En el caso de autos, los derechos invocados por el segundo solicitante, sumado a la inactividad del primer solicitante, son antecedentes de entidad suficiente como para que ésta árbitro llegue a la convicción que en el caso de autos no es posible aplicar el principio first come first served, por cuanto el segundo solicitante tendría un mejor derecho al dominio, llevan a resolver en pos de acoger la demanda de la segunda solicitante.
QUINTO: Que en todo caso no existen antecedentes en autos que permitan sostener que la primera solicitante haya actuado de mala fe ni que haya litigado temerariamente, debiendo en consecuencia fallarse que cada parte pague sus costas.
Y visto lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de dominio .cl,
SE RESUELVE:
Asígnese el nombre de dominio **casonamorande.cl** al segundo solicitante VIÑA MORANDÉ S.A, ya individualizado en autos.
Cada parte pagará sus costas.
Notifíquese a las partes de acuerdo a la pauta de procedimiento arbitral y a Nic Chile por correo electrónico. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.
Resolvió
SE RESUELVE:

Resolvió

Lorena Donoso A.

Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez

Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuación:

Cristián Carril Abarca	Diego Sepúlveda Salazar
C.I. 16.209.067-4	16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl; jpmorande@gmail.com, fmover@hotmail.com, jpmorande@moverpropiedades.cl, fmorande@musivento.cl, cbaranger@clarkemodet.cl, dominioschile@clarkemodet.cl, mail@nameaction.com, cmunoz@clarkemodet.cl, servicios@nameaction.com