MAT: asignación de nombre de dominio "cervezaminga.cl

Santiago, veintiuno de Octubre de dos mil trece

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF 17756 de fecha 11 de marzo de 2013, 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 inscripción del nombre de dominio **"cervezaminga.cl,** entre doña **Alejandra Danae Larenas Salinas,** como primer solicitante, y **Sur Andino S.A.** (Representado por Claro y Cia.), como segundo solicitante;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 20 de Abril de 2013, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas del procedimiento del arbitraje para el día 1 de abril de 2013 a las 12:30 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 20 de abril de 2013, sólo con la asistencia de la parte de Sur Andino S.A. representada por doña María José Sepulveda Vergara, quien acreditó poder suficiente, y en ausencia del primer solicitante doña Alejandra Danae Larenas Salinas;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Sur Andino S.A. hizo valer ante este Tribunal sus pretensiones de mejor derecho del nombre de dominio "cervezaminga.cl" fundado esencialmente en los siguientes antecedentes: a) Que es creador y legitimo titular de la marca **LA MINGA,** registrada en Chile y en el extranjero; b) Que Sur Andino S.A., filial de Sociedad Anónima Viña Santa Rita, empresa de reconocido prestigio que explota el giro vitivinícola, utiliza desde hace más de diez años la marca **LA MINGA** para identificar a uno de sus vinos más valorados en el extranjero, el cual se comercializa con especial éxito en Europa; c) Que la denominación **LA MINGA** se encuentra registrada como marca comercial tanto en Chile como en el extranjero; d) Que en este contexto, se puede afirmar que es una marca cuya existencia no puede desconocerse, y respecto de la cual emanan derechos que deben respetarse y estrictamente cautelarse; e) Se estima que no es posible permitir que se active una página web bajo el ccTLD ".cl", a la que puede accederse desde cualquier parte del mundo, que se identifique con su marca y productos más distintivos y comercialmente relevantes; f) Que dado que el

primer solicitante ha asociado la expresión **MINGA** a productos alcohólicos de la clase 32 (cerveza), resulta obvio que el público consumidor de sus productos de la clase 33, será inducido a error por la existencia de una página web que promocione cervezas bajo el signo **MINGA,** teniendo en consideración la evidente relación que existe entre ambos productos del rubro alcohólico; g) Que en este estado de cosas, y considerando especialmente los derechos anteriores que detenta Sur Andino S.A. respecto de la expresión **MINGA,** debe considerarse como normativa básica y rectora el Art.° 14 contenido en el llamado Reglamento de NIC Chile, con lo cual se sientan las bases sobre las cuales se deben resolver las pugnas de solicitudes de nombres de dominio, toda vez que se enumeran claramente cuáles son los requisitos de una solicitud de nombre de dominio válida, en particular: /i/ Que no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil; y /ii/ que no afecte derechos válidamente adquiridos por terceros; h) Que en el presente caso, la solicitud del primer solicitante no cumple con ninguno de los supuestos que establece el reglamento: /i/ la solicitud de **"cervezaminga.cl"** efectivamente contraria las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, pues pretende aprovecharse -o al menos ignorar- de una marca ajena (registrada y reputada) en su propio beneficio, con el consiguiente enriquecimiento ilícito que tal acto conlleva; y /ii/ la solicitud de **"cervezaminga.cl"** efectivamente afecta derechos válidamente adquiridos por esta parta, pues pretende apropiarse de la expresión **LA MINGA** que es una marca registrada por ella;

6.- En respaldo de sus pretensiones, la parte de Sur Andino S.A. acompañó lo siguiente: a) copia simple del certificado de registro de la marca **LA MINGA** en Chile, registro N° 689756, de fecha 1 de abril de 2004; b) copia simple del certificado de registro de la marca **LA MINGA** en la Comunidad Europea, registro N° 3460235, de fecha 10 de octubre de 2005 (solicitada con fecha 28 de octubre de 2003); c) copia simple del certificado de registro de la marca **LA MINGA** en Dinamarca, registro N° VR 2003 03116, de fecha 23 de septiembre de 2003; d) copia simple del certificado de registro de la marca **LA MINGA** en Irlanda, de fecha 9 de septiembre de 2003; d) copia simple del certificado de registro de la marca **LA MINGA** en Costa Rica, registro N° 162379, de fecha 18 de septiembre de 2006; e) Impresión simple, obtenida desde la página www.nic.cl, donde consta que el dominio **laminga.cl** se encuentra inscrito por Sur Andino S.A., con vigencia hasta el 1 de noviembre de 2014; f) Impresión simple, obtenida desde la página www.nic.cl, donde consta que el dominio **la-minga.cl** se encuentra inscrito por Sur Andino S.A., hasta el 5 de julio de 2014; g) Impresión simple, obtenida desde la página www.nic.cl, donde consta que el dominio **casaminga.cl** se encuentra inscrito por Sur Andino S.A., con vigencia hasta el 6 de enero de 2014.

7.- Por resolución de fecha 14 de mayo de 2013, se tuvo por presentada la demanda de mejor derecho por parte de Sur Andino S.A. Habiendo transcurrido el plazo fijado en autos para la presentación de la demanda del primer solicitante, Alejandra Danae Larenas Salinas sin que ello haya ocurrido, se tuvo por no presentada. De la presentación de Sur Andino S.A. se dio traslado por el plazo de cinco días para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por el segundo solicitante;

8.- Tampoco la primera solicitante presentó dentro del plazo mencionado en el número anterior ningún escrito para hacer valer sus pretensiones, como tampoco acompañó pruebas en ese sentido, por lo que se le tuvo en rebeldía durante todo el transcurso del proceso;

9.- Que atendido el tiempo transcurrido desde la última gestión, sin que ninguna de las partes haya hecho otra presentación, y en consideración a las normas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos sus antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus reclamaciones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

10.- Que son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa los siguientes:
a) Que, habiendo sido legalmente emplazada la primer solicitante, ésta ha demostrado un total desinterés en el presente juicio arbitral para hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha hecho valer argumentación alguna, ni ha acompañado en estos autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, o a desvirtuar la prueba acompañada por la parte de Sur Andino S.A.;
b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio *"first come, first served"*, el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es en este caso. Precisamente, la excepción al principio se ampara entre otros, en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrándose en semejantes condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrió, desde el momento que sólo la parte de Sur Andino S.A. ha demostrado tener una legítima y válida pretensión;
c) Que el segundo solicitante ha logrado acreditar que la expresión "la minga", es un signo distintivo y característico de su autoría, conocido en el público para identificar y distinguir bebidas alcohólicas, particularmente vinos. Adicionalmente, el segundo solicitante ha acreditado que la denominación "la minga" bajo sus distintas formas de protección jurídica, o en sus distintas formas de transmisión y publicidad al público, léase marca comercial, nombre de dominio, es de propiedad y uso del segundo solicitante;

11.- Que este Árbitro no puede dejar de mencionar también como hecho relevante, el que el segundo solicitante se encuentran actualmente en uso de la denominación "la minga", y que en ese entendido, para ésta resulta legítima y válida la pretensión de autos. Sin embargo, necesariamente corresponde resolver sólo a favor de una de las partes, para lo cual deben tenerse también en consideración aquellos aspectos que involucran el interés de terceros, tales como evitar la inducción a error o confusión;

12.- Que en opinión de este Árbitro la parte de Sur Andino S.A. ha dado argumentos que le permiten sostener un derecho o pretensión legítima sobre el nombre de dominio "cervezaminga.cl". En efecto, los argumentos esgrimidos demuestran y confirman que estos se fundan en hechos objetivos, precisos y demostrables, por lo que debe descartarse cualquier consideración o intención de apropiación de un signo ajeno, y en consecuencia desestimarse una intención ilegítima o de mala fe, que atente contra los principios y normas del Reglamento;

13.- Que acreditado un legítimo interés o derecho del segundo solicitante sobre la denominación "la minga", cabe entonces preguntarse si la adición de la expresión "cerveza", hacen al nombre de dominio en disputa una expresión substancialmente diferente en términos de desvirtuar la validez de la pretensión del segundo solicitante;

14.- Que a juicio de este Arbitro la pregunta planteada en el considerando anterior, debe ser contestada negativamente, ya que precisamente la adición de la denominación "cerveza", por su significado, no hace más que recalcar o destacar la vinculación que conforma al nombre de dominio en disputa con una actividad o rubro determinado, coincidente con aquella del segundo solicitante; lo que permite crearse la convicción del grado de asociatividad entre las partes. Esto, también permite a este Juez Árbitro crearse una opinión favorable de la consistencia de los argumentos de relación que hace el segundo solicitante;

15.- Que así las cosas, hace fuerza para este Árbitro el argumento de coincidencia, similitud y asociación entre las marcas comerciales y nombres de dominio del segundo solicitante con el nombre de dominio en disputa, lo que permite también crearse un juicio de la consistencia de los argumentos de vinculación y relación impropia que alega el segundo solicitante;

16.- Que sin perjuicio de lo anterior, el mero hecho de que la primera solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio sin respaldar sus pretensiones por medios de pruebas suficientes, que a su vez también garantizaran la buena fe de su solicitud, confirman también un absoluto desinterés de su parte;

17.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso de un signo substancialmente similar, por un asunto de certeza jurídica, lo cual es también coincidente con lo expuesto en nuestra legislación y los tratados internacionales sobre la materia;

18.- Que además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia, racionalidad y equidad le indiquen, y las normas por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "cervezaminga.cl";

19.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 7º que "*Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.*". Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone expresamente que "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.*"

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 836 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente 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 juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "cervezaminga.cl", a Sur Andino S.A. (Representada por Claro y Cia.). Rechazase la solicitud presentada por la primera solicitante doña Alejandra Danae Larenas Salinas;

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda

María Elena Rioseco Zenteno
CI N° 16.209.380-0

Luis Javier Orellana Peña
CI N° 16.399.010-5