Ref. sentencia conflicto clubmorande.cl

Partes: LAS CARNES DE MORANDE S.A.
Viña Morandé S.A. (VINA MORANDE S A)

Santiago, uno de marzo de dos mil diez,

1.- OFICIO OF11566, de fecha 2 de Noviembre de 2009, fojas 1, de NIC Chile, relativo a la designación como árbitro para la resolución del conflicto por asignación del nombre de dominio **clubmorande.cl** suscitado entre **LAS CARNES DE MORANDE S.A.**, RUT: 76.597.850-5, domiciliado en Morandé 538, Santiago, Santiago y **VIÑA MORANDÉ S.A.**, RUT: 96.795.980-4, representada por Clarke Modet, 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.- Patrocinio, poder especial y delegación de poder presentado por el segundo solicitante, que consta de fojas 5 a 8 y acta de fojas 9, en que consta realización de la audiencia decretada en autos, con la sola comparecencia del representante de la segunda solicitante, por lo que no fue posible el llamado a conciliación, procediéndose derechamente a la fijación del procedimiento arbitral.

4.- Demanda de alegación de mejor derecho, presentada por el segundo solicitante a fojas 10, en que pide se le asigne el dominio en disputa en base a los argumentos de Hecho y de Derecho que expone: Señala que Viña Morandé S.A. es una empresa fundada en 1996 para elaborar vinos innovadores y de calidad, con presencia en más de 35 países en los cinco continentes, desarrollando vinos Premium, con procesos de producción avanzados y canales de distribución orientados hacia el consumidor. De su parte, el restaurant House of Morande ofrece una cocina de categoría con novedosas preparaciones de carnes, pastas y pescados en combinación con sus vinos. Agrega que es titular del registro N° 642.532 de la 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, que es el que colisiona con el nombre de dominio en disputa.

Sostiene que Viña Morandé S.A. es el legítimo creador y dueño de la marca Viña Morandé y House of Morande, entre otras comprende la denominación Morande, desplegando una adecuada política de protección de este signo, que ha pasado a ser un signo notorio y famoso en todo el mundo. Al respecto, sostiene que desde 2002 es titular de registros marcarios en diferentes países del mundo, como Brasil, Ecuador, Colombia, México, Argentina, Venezuela, Perú, Costa Rica, Estados Unidos, la Comunidad Europea, Japón, Corea, Singapur, Filipinas e India y en Chile es titular de los siguientes registros marcarios: a) Registro N° 839.934 de la marca House of Morande, en la clase 33; b) Registro N° 706.149 de la marca House of Morande, en la clase 33; c) Registro N° 860.986 de la marca M House of Morande, en la clase 33; d) Registro N° 479.050 de la marca Vinos Morande, en la clase 33; e) Registro N° 479.051 de la marca Viña Morande, para distinguir Establecimiento Comercial de compra y venta de los productos comprendidos en la clase 33; f) Registro N° 479.052 de la marca Viña Morande; g) Registro N° 676.107 de la marca Viña Morande, en las clases 16, 25 y 33; h) Registro N° 671.263 de la marca Morande Mundo, en la clase 33; i) Registro N° 637.967 de la marca Morande Edición Limitada, en la clase 33; j) Registro N° 576.549 de la marca Viña Morande, en la clase 33; k) Registro N° 576.782 de la marca Morande Ikono, en la clase 33. Estima que estos registros demuestran una sólida política de protección marcaria y que las marcas de Viña Morandé S.A. gozan de reconocimiento de la titularidad marcaria, por parte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial en forma concreta, por cuanto los registros marcarios de la marca Viña Morandé han sido concedidos sin protección a la expresión "Viña" aisladamente considerada. Sostiene que con esta política mundial de protección ha pretendido mantener una adecuada transparencia y sana competitividad en el mercado, ajustándose a los principios y normas reglamentarias que regulan la asignación de los nombres de dominio. La asignación de los nombres de dominio 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, acerca de la responsabilidad del solicitante respecto de su inscripción y a las causales de revocación.

Además, 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.

El signo Morande identifica al segundo solicitante, y no cabe duda que su uso por parte de terceros en el mundo real o en internet induciría a confusión o error respecto del origen de los productos. Por esto es que si el dominio clubmorande.cl es asignado al primer solicitante se inducirá a los consumidores y usuarios de internet a error y confusión, causándole perjuicios, por cuanto la inscripción del dominio a nombre de Las Carnes de Morandé S.A. causará idéntico grado de confusión entre las marcas y dominios preexistentes de propiedad del segundo solicitante. El primer solicitante no es titular de ningún registro de marca ni dominio, lo que demuestra que no posee derechos prioritarios ni anteriores sobre la marca y/o dominio en conflicto.

Cita el fallo de fecha 14 de noviembre de 2008 dictado por el señor Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, en relación con la oposición deducida por el segundo solicitante en contra de la solicitud de registro N° 737.354 de la marca Las Carnes de Morandé, acogiéndose la pretensión de Viña Morandé S.A., fundada en la infracción de la letra h) del artículo 20 de la ley N° 19.039, señalando que: "los signos en controversia presentan semejanzas determinantes que impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. En efecto al confrontar los signos en conflicto, se advierte que la marca solicitada contiene íntegramente el elemento fundamental de las registradas por el oponente, sin que la adición de los elementos Carnes de, al signo pedido, resulte suficiente para crear un signo distintivo, con un grado de identidad y fisonomía propios por lo que resulta ser fácilmente confundible con el signo inscrito por el oponente". Por esto se resolvió acoger también la oposición basada en la infracción de la letra f) del artículo 20 del la ley 19.039 "por cuanto se advierte que el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación a la cualidad, el género o el origen de los servicios a distinguir".

Agrega que luego del esfuerzo realizado en el posicionamiento de la marca le resulta al menos decepcionante que terceros puedan beneficiarse del esfuerzo y constante trabajo de los legítimos titulares. Así, el segundo solicitante señala que goza de una implantación real y efectiva en el mercado bajo la expresión Viña Morande y House of Morande, lo cual lo habilita para ser el titular del dominio clubmorande.cl en el ámbito virtual representado por internet. Además, ha sido quien ha prestigiado y dado fama y notoriedad a la expresión Viña Morande y House of Morande distinguiéndose bajo esta denominación, desplegando oportunamente todas las acciones y medidas de protección en relación con esta expresión para distinguirse de expresiones idénticas y similares. A ello suma que la inducción a error o engaño en el público en relación con la procedencia de los productos será dañino para el segundo solicitante considerando las inversiones efectuadas por el segundo solicitante promoviendo el signo Viña Morande y House of Morande.

Solicita se le asigne el dominio en disputa en caso que el primer solicitante no presente argumentos y pruebas que prueben un mejor derecho, con expresa condena en costas.

6.- Que para acreditar su mejor derecho el segundo solicitante presentó prueba documental consistente en: a) A fojas 17 y 18 se acompaña copia del fallo N° 143269, en que Viña Morandé S.A. se opone a la solicitud efectuada por Inversiones Iberia S.A. sobre la marca denominativa Las Carnes de Morandé para distinguir salones de baile; discotecas, cabarets; eventos culturales y deportivos de entretenimiento; y alquiler de centro o salones para eventos clase 41 y restaurant bar; fuente de soda y cafetería, clase 43. Fundamenta su pretensión en los artículos 19 y 20 letras f), h) y g) inciso

tercero de la ley 19.039, siendo acogida la oposición por la letra h) del artículo 20 de la ley 19.039 y por la letra f) del artículo 20 de la ley 19.039.

7.- Que la demandada no compareció al juicio arbitral.
8.- Que a fojas 23 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. 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.
SEGUNDO: Que en el caso de autos, el conflicto dice relación con cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio clubmorande.cl. La primera solicitante, si bien no ha comparecido a los autos, su interés legítimo se desprende de su identidad social, LAS CARNES DE MORANDE S.A., mientras que 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 además de no comparecer a estos autos, ni allegar antecedentes en pos de su mejor derecho, la primera solicitante, hasta la fecha de esta sentencia, no ha activado el nombre de dominio, lo cual induce a pensar que en los hechos ha abandonado su solicitud de registro.
CUARTO: Que 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, debiendo acogerse la demanda del segundo 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 clubmorande.cl al segundo solicitante VIÑA MORANDÉ S.A, ya individualizado en autos.
Cada parte pagará sus costas.
Resolvió

Lorena Donoso A.
Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuación:

Cristián Carril Abarca
C.I. 16.209.067-4

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc. lorena.donoso@gmail.com, fallos@legal.nic.cl; cesarfortino@gmail.com, fernando@lascarnesdemorande.cl, fernandok@terra.cl, info@107.cl, cbaranger@clarkemodet.cl, dominios@nameaction.com, dominioschile@clarkemodet.cl, mail@nameaction.com