SENTENCIA DEFINITIVA

Patricio Toloza Reyes v. Viña Concha y Toro S.A.

Causa Rol No. 51-2011

Santiago, 13 de Octubre de 2011

1. LAS PARTES

El Primer Solicitante es don **Patricio Toloza Reyes**, con domicilio en 19 Sur N° 750, Talca, Talca.

El Segundo Solicitante es **Viña Concha y Toro S.A.**, con domicilio en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago.

2. NOMBRE DE DOMINIO EN DISPUTA

El conflicto de autos se ha suscitado con motivo de la solicitud del nombre de dominio **"comercialcyt.cl".**

3. ITER PROCEDIMENTAL

3.1. En conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito con fecha 8 de Agosto de 2011 del oficio No. 14725 del Departamento de Ciencias de la Computación de la

Universidad de Chile (NIC Chile), rolante a fojas dos, que lo nombra Árbitro en el conflicto entre las partes individualizadas en el numerando primero anterior por la inscripción del nombre de dominio objeto de autos.

3.2. Con fecha 8 de Agosto de 2011 acepté el cargo mediante resolución de fojas cinco, señalando fecha para audiencia de mediación y fijación de las bases de procedimiento, lo que se notificó oportunamente a las partes y a NIC Chile según consta a fojas seis. Dicha audiencia tuvo lugar el día 17 de Agosto de 2011, con la asistencia del Segundo Solicitante, debidamente representado por doña María Josefina Mora Arias, levantándose el acta respectiva.

3.3. Constado que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes, de conformidad a las bases del procedimiento, formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 8 días. Los solicitantes presentaron dentro de dicho término sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en disputa, confiriéndose traslado por resolución de fecha 30 de agosto de 2011 y por un término de 5 días.

3.4. Finalmente fue notificada a las partes que la causa quedó en estado de ser resuelta con fecha 20 de Septiembre de 2011.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

4.1. El Segundo Solicitante alega su titularidad afirmando lo siguiente:

- Viña Concha y Toro S.A. fue fundada en 1883 por don Melchor Concha y Toro y don Ramón Subsercaseux Mercado.

- Viña Concha y Toro S.A. se ha posicionado como la empresa vitivinícola mas importante de nuestro país y entre las tres mas importantes del mundo, reconocimiento que se extiende a sus siglas **CYT**, las que actualmente se han situado como uno de sus signos distintivos mas relevantes.

- Viña Concha y Toro posee mas de un siglo de tradición en el cultivo de las uvas y la producción de vinos, poseedora de la mas extensa red de

distribución de vinos en Chile y es la viña con mayor participación en el mercado nacional, siendo además el mayor exportador de vino chileno.

- Alega el Segundo Solicitante tener bajo su titularidad los siguientes registros marcarios:

a) Registro 618.636, **VINOS CYT** para distinguir productos en la clase 33.

b) Registro 622.189, **VINOS CYT** para distinguir servicios y productos de las clases 1 a 34.

Como prueba de los registros invocados aporta los extractos respectivos ya individualizados.

4.2. El Primer Solicitante por su parte señala en presentación de fecha 17 de agosto de 2011 que *"…en las oficinas de NIC CHILE yo expresé mi intención de no trabajar bajo el giro vitivinícola y además de trabajar en un rubro lejano al que ejerce CONCHA Y TORO como es el de Ferretería Industrial, como consta en la escritura de mi sociedad COMERCIAL CyT Ltda. es el nombre de fantasía para comercial Correa y Toloza Limitada".* El Primer Solicitante no acompaña prueba alguna como fundamento de sus alegaciones.

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

Segundo Solicitante

5.1. El Segundo Solicitante afirma que el signo **CYT** es distintivo de VIÑA CONCHA Y TORO S.A. en el mercado e Internet, siendo sus actividades reconocidas y distinguidas por las siglas **CYT**, el cual está íntegramente contenido en el dominio en disputa.

5.2. El Segundo Solicitante hace presente que los usuarios podrían perfectamente relacionar el nombre de dominio **COMERCIALCYT.CL** con un sitio en internet en el cual se ofrecen productos vitivinícolas.

5.3. El Segundo Solicitante en apoyo de sus fundamentos, individualiza los nombres de dominio de que es titular en la actualidad:

- VINOSCYT.CL
- VINOSCYT.COM
- ACADEMIACYT.CL
- VINASCYT.COM
- CYTNORDICS.COM
- CYTONLINE.CL

5.4. Afirma que la solicitud del nombre de dominio en disputa por parte del Primer Solicitante, importaría un provecho a la fama y notoriedad que ha obtenido el Segundo Solicitante a lo largo de los años.

5.5. Expresa el Segundo Solicitante que la incorporación de la expresión **"COMERCIAL"** a la marca registrada **CYT** de su titularidad, no contribuye a la distinción del nombre de dominio en disputa, a las actividades y productos del Primer Solicitante, no adquiriendo distintividad ni individualidad propia en tanto es genérico, por lo que aumentaría el riesgo de confusión al aludir a una eventual área **"COMERCIAL"** o punto de venta de **"CYT".**

5.6. Hace presente el Segundo Solicitante que el signo **CYT** corresponde a la porción distintiva de una marca muy reconocida en Chile por los usuarios de Internet y por el público consumidor en general, el cual se encuentra estrechamente vinculado a **VIÑA CONCHA Y TORO S.A.** tanto por estructurarse sobre la base de un signo famoso y notorio a nivel nacional, así como por cuanto corresponde a una expresión que alude al área o actividad en que se desempeña el Segundo Solicitante.

5.7. El Segundo Solicitante individualiza los criterios que resultarían aplicables para la resolución del conflicto:
5.3.1. Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombre de dominio, en tanto identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen en Internet. Fundando este criterio en las directrices fijadas por ICANN, OMPI y NIC Chile al efecto.

5.7.2. Criterio del legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, atendido los grandes recursos que ha invertido y la protección de su nombre, productos y servicios en internet.
5.7.3. Criterio de notoriedad del signo pedido.
5.7.4. Criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, en atención a la efectiva oferta de productos y servicios que el Segundo Solicitante realiza.
5.7.5. Uso efectivo del signo **CYT** en Internet, a través del dominio www.vinoscyt.com.
5.7.6. Criterio de la identidad, en atención a la similitud que presenta la marca y nombre del Segundo Solicitante con el dominio en disputa.
5.7.7. Convenio de Paris, en particular su artículo 10 bis.

Primer Solicitante

5.4. El Primer Solicitante por su parte señala en presentación de fecha 17 de agosto de 2011 que *"…en las oficinas de NIC CHILE yo expresé mi intención de no trabajar bajo el giro vitivinícola y además de trabajar en un rubro lejano al que ejerce CONCHA Y TORO como es el de Ferretería Industrial, como consta en la escritura de mi sociedad* ***COMERCIAL CyT Ltda.*** *es el nombre de fantasía para Comercial Correa y Toloza Limitada"*. El Primer Solicitante no acompaña prueba alguna como fundamento de sus alegaciones.

6. DEBATE Y CONCLUSIONES

6.1. La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red de manera simple y rápida, cumpliendo también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios. Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rige para los nombres de dominio los principios de especialidad y

territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividades diferentes y/o en territorios distintos respectivamente, resulta fundamental determinar a cuál de los solicitantes asiste un mejor derecho de asignación del nombre de dominio en disputa **comercialcyt.cl.**

6.2. Al respecto, este sentenciador entiende que una solicitud de nombre de dominio puede afectar derechos válidamente adquiridos por otro solicitante cuando concurren copulativamente dos presupuestos, a saber, (i) que uno de los solicitantes en controversia sea titular de algún derecho válidamente adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que le sirva de fundamento para sostener un interés legítimo en el nombre de dominio litigioso; y (ii) que la contraparte carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que pudiere ser reproducido o reflejado a través del nombre de dominio disputado.

6.3. En autos se ha acreditado un derecho adquirido por parte del Segundo Solicitante sobre la expresión "**CYT**", la cual constituye el segmento que confiere distintividad e individualidad al signo incorporado en el dominio en disputa **"COMERCIALCYT",** pues el complemento **"comercial"** constituye una expresión genérica que no otorga la distintividad ni individualidad necesaria al signo pedido de forma de evitar a los consumidores incurrir en todo tipo de confusiones en cuanto al origen empresarial del producto o servicio de que se trate. En efecto, el Segundo Solicitante ha acreditado en autos la titularidad sobre una multiplicidad de dominios que utilizan como signo principal la expresión "**CYT**" vinculado no sólo a su razón social de carácter comercial - vitivinícola, sino que además, a la titularidad que registra en Chile sobre registros marcarios que protegen el signo "**CYT"** para distinguir productos y servicios de las mas diversas clases de la clasificación Niza.

6.4. Además, el Segundo Solicitante acompaña antecedentes que permiten a este sentenciador, mas allá de una mera afirmación de parte, tener por acreditado a través de la publicidad adjuntada al proceso, acerca del uso

comercial efectivo que hace el Segundo Solicitante de la marca "**CYT",** marca que por su amplio uso comercial, se encuentra estrechamente vinculada al complemento "**COMERCIAL"** incorporado íntegramente en el nombre de dominio en disputa.

6.5. Que aun cuando las marcas comerciales y los nombre de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes y servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusiones con respecto a ellos, facilitando así el comercio, cuestión que en este caso queda de manifiesto al contrastar las marcas comerciales **VINOS CYT** con el dominio **COMERCIALCYT.CL**, el cual se vincula con la expresión **CYT**, y con los dominios de titularidad del Segundo Solicitante **vinoscyt.cl, vinoscyt.com y cytonline.cl,** todos los cuales comparten el signo **CYT** que constituye el elemento distintivo del dominio en disputa.

6.6. Lo anterior no viene sino a reforzar en opinión de este sentenciador, el interés legítimo que tiene el Segundo Solicitante en proteger el signo **CYT** incorporado íntegramente en el dominio en disputa, tanto por los recursos que ha destinado a su protección en el pasado y en la actualidad, así como a que se trata de una expresión a través de la cual se ha hecho conocido en el mercado entre sus consumidores al vincularse directamente con su razón social **VIÑA CONCHA Y TORO S.A.**

6.7. Por su parte, el Primer Solicitante no ha acreditado en este proceso derechos adquiridos sobre la expresión "**CYT**" o **"COMERCIALCYT",** tales como algún registro marcario, nombre o símbolo bajo su titularidad, bienes o servicios actualmente prestados vinculados de alguna forma al dominio que se solicita, o bien un nombre o razón social que se relacione con el dominio en disputa. El solo señalamiento del Primer Solicitante de encontrarse organizado

como una persona jurídica, su razón social, o bien la indicación del servicio que realiza, sin acreditar de forma alguna sus dichos u otros antecedentes que el ser analizados en conjunto permitan construir tanto el derecho como el interés legítimo sobre el dominio en disputa, permite a este sentenciador formarse la convicción que quien presenta un mejor derecho e interés legítimo sobre el dominio **COMERCIALCYT.CL** es el Segundo Solicitante.

6.8. Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero si debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos, lo cual ha hecho sólo el Segundo Solicitante en autos.

6.9. Este sentenciador ha señalado reiteradamente que el principio "*first come first served"* es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer. Solicitar el nombre de dominio en primer lugar, no constituye necesariamente mayor diligencia ni un mejor derecho a todo evento, puesto que el mismo Reglamento Nic Chile establece un plazo para que cualquier tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva, como efectivamente ocurrió en este caso, en el cual el Segundo Solicitante acreditó derechos adquiridos sobre el signo **CYT**, así como un uso comercial de la marca alrededor del mundo, lo cual unido a la publicidad que realiza de sus productos a través de los dominios ya individualizados de su titularidad, permiten tener por acreditado el interés comercial legítimo en proteger al dominio **comercialcyt.cl** de un uso ilegítimo, motivo por el cual el dominio en disputa, le será asignado al Segundo Solicitante como ya se ha afirmado.

6.10. De conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, el Primer Solicitante incurría en una de las previsiones contenidas en N° 14 del Anexo

sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, vale decir, infringiría normas sobre derechos válidamente adquiridos, en este caso del Segundo Solicitante.

7. RESOLUCIÓN

En mérito a las consideraciones expuestas y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y 7 y siguientes del procedimiento arbitral fijado por las partes, **resuelvo asignar el nombre de dominio "comercialcyt.cl" al Segundo Solicitante, Viña Concha y Toro S.A.**

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Víctor Vial Balladares.