Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "explorar.cl"

Santiago, 28 de julio de 2011.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 13462 de fecha 20 de diciembre de 2010 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "explorar.cl".

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Jorge Aniceto Dieguez Manfredini, con domicilio en Apoquindo 6878, Las Condes, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio explorar.cl con fecha 26 de agosto de 2010 de 2010, a las 16:39:02 GMT, y Viña Concha y Toro S.A., representada por Sargent & Krahn en la persona de Paula Benavides, con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, que inscribió el nombre de dominio explorar.cl con fecha 15 de septiembre de 2010 a las 19:34:00 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 20 de diciembre de 2010, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "explorar.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 27 de diciembre de 2010, a las 12:40 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 20 de diciembre de 2010 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 21 de diciembre de 2010, según consta en comprobantes que rolan a fojas 7 y 8 de autos.

QUINTO: Que el día 27 de diciembre de 2010, a las 12:40 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Jorge Aniceto Dieguez Manfredini, como primer solicitante y de don José Ignacio Juárez, por el segundo solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 23 de autos.

SEXTO: Que mediante escrito de fecha 10 de enero de 2011, rolante a fojas 25 de autos, la parte de Viña Concha y Toro S.A. expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "explorar.cl" en los términos siguientes: 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. Que la empresa en sus inicios 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. Que en 1933 estas acciones se comenzaron a transar en la Bolsa de Comercio de Santiago, y desde octubre de 1994 estas se transan en la Bolsa de Nueva York. Que a partir de 1991 se inicia 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. Que además, en 1996 se materializó la primera inversión en el exterior a través de Trivento Bodegas y Viñedos en Mendoza, Argentina. Que las dependencias centrales de Viña Concha y Toro S.A. se

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

encuentran ubicadas en avenida Virginia Subercaseaux Nº 210, en la comuna de Pirque, en la ciudad de Santiago, Chile. Que en dicho lugar se encuentra ubicada la Casona Concha y Toro, la cual fue por muchos años la residencia de la familia Concha y Toro. Que en dicho lugar, don Melchor Concha le encargó a su esposa la construcción de la casa de la hacienda, lugar donde tuvo su origen la leyenda del vino "Casillero del Diablo". Que sin perjuicio de lo anterior, Viña Concha y Toro S.A. cuenta con diversos viñedos y bodegas para la producción de sus vinos. Que uno de los más importantes se encuentra ubicado en el Valle de Rapel, el cual, gracias a sus condiciones climáticas y de suelo, permite el cultivo de una amplia variedad de cepas. Que este valle está dividido en dos zonas, los valles de Cachapoal y Colchagua, los cuales han adquirido un gran prestigio internacional, especialmente para el desarrollo de cepas tintas como el Carmenere y Syrah. Que, además, Viña Concha y Toro cuenta con viñedos en el Valle del Limarí, Casablanca, Maipo, Colchagua, Curicó y Maule. Que en definitiva, Viña Concha y Toro S.A., con más de un sigo de tradición en el cultivo de las uvas y la producción de vinos, es actualmente una compañía que opera con sus propios viñedos, sus propias plantas de vinificación y de embotellamiento, siendo poseedora de la más extensa red de distribución de vinos en Chile y es la viña con mayor participación en el mercado nacional. Que, además, es el mayor exportador de vino chileno, tanto en volumen como en ingresos. Que en los últimos años la industria vitivinícola se ha convertido en un mercado especialmente competitivo, con un mayor número de actores, exigencias y con el gran desafío de captar la atención del consumidor. Que, 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 VINA CONCHA Y TORO S.A. ha jugado un papel muy importante, ya que ha sido uno de los líderes en la creación de marcas, conquistando de esa forma nuevos segmentos de mercado, teniendo presencia en ellos con productos de diferentes identidades. Que a este respecto, es fundamental destacar lo realizado por la parte con sus reconocidos vinos de la cepa pinot noir, "EXPLORER" y de la cepa Chardonnay "XPLORADOR", los que pasaron a formar parte de VIÑA CONCHA Y TORO S.A. en el año 2003, cuando la parte lanzó al mercado esta nueva línea de vinos orientada al segmento Premium. Que desde un comienzo, los vinos ofrecidos por la parte bajo las marcas EXPLORER Y XPLORADOR gozaron de gran reconocimiento en Chile, lo que se vio reforzado por la fuerte estrategia de marketing emprendida por VINA CONCHA Y TORO y su importante difusión mediática a través de radio, revistas e Internet, a tal punto que difícilmente alguien podría desconocer la fama de estos vinos. Que en virtud de lo anteriormente expuesto, queda en evidencia el perjuicio que importa para la parte el hecho de que un tercero pretenda ser titular de un nombre de dominio que es virtualmente idéntico a la expresión distintiva de las marcas registradas a nombre de la parte, esto es, "EXPLORER" y "XPLORADOR". Que la parte cuenta con numerosas marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante al Instituto Nacional de Propiedad industrial ("INAPI"). Que dentro de ellas se encuentra la familia de marcas comerciales que corresponden o bien se estructuran sobre la expresión "EXPLORER" y que se detallan a continuación: a) Registro N° 882.322, "EXPLORER", denominativa, para distinguir productos en clase 33 y b) Registro N° 617.881,

"'XPLORADOR", denominativa, para distinguir productos en clase 33. Que, como se aprecia, la parte es titular de marca comerciales que corresponden, o bien se estructuran en base a la expresión “EXPLORER” y sus derivaciones, las cuales distinguen uno de los productos más vendidos por VIÑA COHCHA Y TORO S.A. Que, en síntesis, las expresiones "EXPLORER” y “XPLORADOR" corresponden a marcas creadas, promocionadas y utilizadas profusamente por la parte, por lo que su uso por parte de un tercero le ocasionará un grave perjuicio. Que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. Que en este caso un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio "EXPLORAR.CL" con una página Web relativa a los productos del área vitivinícola ofrecidos por la empresa de la parte, que se distinguen bajo las expresiones "EXPLORER" y "XPLORADOR" en el mercado e Internet. Que, además, la parte ya es titular de nombres de dominio virtualmente idénticos al dominio de autos, a saber: EXPLORER.CL y EXPLORADOR.CL. Que estos nombres de dominio son sólo una muestra más del mejor derecho que asiste a la parte respecto del nombre de dominio en disputa, toda vez que evidencian su real vinculación con la expresión "EXPLORAR", así como su efectiva utilización para distinguir un producto y marca comercial en Internet: producto vitivinícola ofrecido por VIÑA CONCHA Y TORO S.A., que es ampliamente difundido y promocionado por la parte, tanto en el mercado real como en la Web. Que por lo anterior, para la parte resulta claro que cualquier usuario de Internet o consumidor en general, enfrentado a EXPLORAR.CL" lo asociara inmediatamente a los reconocidos vinos EXPLORER y XPLORADOR, que la parte ofrece en el mercado de Internet. Que el solicitante del nombre de dominio en disputa EXPLORAR.CL, se limitó a tomar la expresión distintiva de las marcas comerciales de la parte sin agregar ningún elemento diferenciador. Que el dominio en disputa es virtualmente idéntico a los privilegios industriales de la parte. Que, en este sentido, es importante precisar que la expresión "EXPLORER" es reconocida y asociada a la parte a través de sus marcas, las cuales se utilizan profusamente en Internet y en el mercado. Que los vinos de las cepas Pinot Noir y Chardonnay que ofrece la parte bajo los signos "EXPLORER" y "XPLORADOR", son reconocidos por los usuarios de Internet y consumidores en general como productos de gran calidad y prestigio en el mercado de los vinos, y que gozan de fama y notoriedad gracias al esfuerzo e inversiones realizadas por VIÑA CONCHA Y TORO S.A. Que, así las cosas, los usuarios de Internet enfrentados al dominio "EXPLORAR.CL" pensarán con toda lógica y razón que este contiene información relativa a los reconocidos vinos de la parte, lo cual evidentemente no es así. Que para reforzar lo anterior, basta efectuar la siguiente comparación, la cual grafica claramente la confusión que se producirá en los consumidores. EXPLORER (marca comercial de la parte); EXPLORAR.CL (nombre de dominio en disputa); EXPLORER.CL (nombre de dominio la parte); EXPLORER (nombre del vino de la parte). Que el demandado de autos se limitó a solicitar como nombre de dominio el elemento distintivo y funcional de las marcas de la parte, nombre de famosos vinos producidos por VIÑA CONCHA Y TORO S.A., por lo que sostiene, fundado en la fama y gran reconocimiento de los vinos "EXPLORER" y "XPLORADOR" en Internet, que este dominio será asociado a VIÑA CONCHA Y TORO y no al primer solicitante. Que se debe considerar que conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet, al enfrentarse al dominio EXPLORAR.CL, concluirán que éste corresponde a la parte o bien que cuenta con la autorización de VIÑA CONCHA Y TORO S.A. para su uso,

cuestión que no ocurre en la especie y que evidentemente causara un grave perjuicio a la parte. Cita el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile y jurisprudencia relacionada. Invoca el criterio de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, normativa de Icann, Ompi, artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, criterio de la Notoriedad del signo pedido, criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, criterio de la identidad, artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París, uso efectivo en Internet del signo Explorer, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y se le asigne el dominio en definitiva, con costas.

SEPTIMO: que por resolución de fecha 13 de enero de 2011, rolante a fojas 79 de autos, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado mediante escrito de fecha 18 de enero de 2011, rolante a fojas 80 de autos, por el primer solicitante, en los términos siguientes: Que cuando inscribió el dominio el año 2000 a nombre de su empresa Autobank Ltda., la idea era utilizarlo para un rubro de renta car y turismo, jamás para comercializar vino, y desconocía que existía la marca Explorer de Concha y Toro. Que la Viña Concha y Toro en su reseña histórica indica que el año 2003 inicia su marca Explorer, en circunstancias de que la parte tres años antes, el año 2000, ya había inscrito la marca, por lo que al referirse Concha y Toro en el escrito de "ENGAÑOSAMENTE SIMILAR "no viene al caso, toda vez que el dominio era suyo años antes, explorar.cl, 2000/08/04 05:44:48 GMT I autobank (AUTOBANK LIMITADA); 2002/06/03 18:57:21 GMT I autobank (AUTOBANK LIMITADA). Que concluye Concha y Toro en su escrito afirmando que los usuarios de internet ya identifican y asocian EXPLORER con Concha y Toro, pero si se coloca en GOOGLE la palabra ”EXPLORER" http://www.google.cl(search?q=explores+&channel=linkdoctor aparecen 159.000.000 resultados y se puede estar horas pinchando las páginas y nunca aparecerá EXPLORER asociado a la viña Concha y Toro Que si se busca en imágenes; http://www.google.cl/images?hl=es&source=imghp&biw=1600&bih=799&q=explorer&btnG=Buscar+im%C3%A1genes&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq= aparece lo siguiente asociado a EXPLORER: sistemas Microsoft, autos, relojes, cruceros, agencias de viajes, colonias...etc. pero jamás nada asociado a Concha y Toro, y se advertirá que nadie asocia la marca con esa empresa y la parte misma la asocia con EXPLORER DE MICROSOFT. Que si se coloca www.explorer.cl no tiene pagina web, lo que no ha sido por falta de tiempo, y tampoco se encuentra en Internet, aunque la contraria dice utilizarla. Que, en definitiva, los argumentos utilizados por Viña Concha y Toro carecen de sustento y son muy débiles, pues iniciaron la marca después de su inscripción original. Postula que es una marca muy utilizada en internet y esta no es conocida para nada, y la parte no advierte cual es el problema de que tenga el dominio EXPLORAR si el uso que le dará es absolutamente diferente al rubro vitivinícola. Que, por otra parte, hay decenas de palabras que no ha inscrito la Viña Concha y Toro que son tanto o más parecidas entre si, a modo de ejemplo EXPLORARE, EXPLORARIA, EXPLORARIAMOS, EXPLORARAS, EXPLORAMOS, EXPLORAS, EXPLORABAN, etc., etc. Que todas estas palabras no están los dominios inscritos, porque la contraria no han inscrito estos dominios.

OCTAVO: que por escrito de fecha 18 de enero de 2011, la parte de Viña Concha y Toro S.A. evacuó traslado, aduciendo falta de interés del primer solicitante, legítimo interés de su parte, vinculación entre el nombre de dominio y ella, así como riesgo de confusión entre usuarios de internet.

NOVENO: Que por resolución de fecha 27 de enero de 2011, rolante a fojas 89, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "explorar". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "explorar".

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Viña Concha y Toro S.A., la documental conformada por lo siguiente: 1) Impresos de registros marcarios (fs. 35 a 36); 2) Impresos de página web de Nic Chile para los dominios explorer.cly explorador.cl (fs. 37 y 38);3) Impresos de Viña Concha y Toro (fs. 39 a 50); 4) Impreso de Wikipedia (fs. 51 a 53); 5) Impresos de página web de Hawkshead Wines y otras del mundo del vino (fs. 53 a 61); 6) copias de sentencias arbitrales para los dominios promain.cl y viñasdelmaipo.cl (fs. 62 a 78); 7) Impresión del certificado online de registro en la Unión Europea de la marca Explorer (fs. 85 a 87); 8) Impresiones del resultado de búsqueda de la página web www.explorar.cl (fs. 94 y 95).

La parte de Jorge Aniceto Dieguez Manfredini no rindió pruebas.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 29 de marzo de 2011, rolante a fojas 97, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

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 mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de de Jorge Aniceto Dieguez Manfredini, justificó tal calidad, 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. Que, además de esa presunción, alegó haber solicitado a través de una empresa relacionada, a partir del año 2000, el dominio para utilizarlo en un rubro de renta car y turismo, distinto de la comercialización de vino, y controvirtió la notoriedad de la marca Explorer y su presencia en Internet. En fin, esta parte no rindió pruebas en el proceso.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Viña Concha y Toro S.A., hizo valer su propia fama y notoriedad y la de sus actividades. Argumentó y demostró la titularidad de las marcas “Explorer” y “Xplorador” desde los años 2009 y 2002, respectivamente (fs. 36 y 37) y de los dominios explorer y explorador, desde los años 2007 y 2008, respectivamente (fs. 37 y 38). En cuanto al producto vino “Explorador”, su presencia y comercialización quedaron demostrados con los documentos de fojas 56, 57, 59 y 60, siendo del caso señalar que éste último contiene la fotografía de una botella de año de cosecha 2009.

QUINTO: Que en la especie cobra relevancia la circunstancia de tratarse el dominio en controversia de una expresión genérica, el verbo “Explorar” en forma infinitiva. Por el contrario, la expresión “Explorer” significa, en idioma inglés, “Explorador”. Ambas

circunstancias hacen muy difícil, a juicio de este sentenciador, la confusión del público usuario de la red internet en perjuicio del oponente, pero si así sucediese, las claras e inequívocas protestas del primer solicitante en orden a no ser su intención "jamás" el emplear ese nombre para comercializar vinos, equivalen a una confesión judicial cuya contravención autorizaría la revocación del nombre de dominio.

SEXTO: Que aún cuando las pruebas rendidas por la oponente justifican derechos, intereses y utilización efectiva de la expresión "explorer", las mismas no convencen a este juzgador de la necesidad de atribuirle a dicha parte el dominio genérico "explorar", pues la confusión que podría producirse por el público usuario al digitar una expresión en Internet forma parte de los riesgos naturales del sistema, y debiera ser fácil y rápidamente subsanada por el navegador que busca los productos o servicios de la oponente. Se opondría a ello la actitud maliciosa del titular del dominio que, aprovechando ese error, desviara al público a su propia esfera de intereses, pero frente a esa contingencia este Arbitro estima que basta lo considerado en el considerando precedente, con expresa reiteración en el presente de que las declaraciones explícitas del demandado en orden a que no vulnerará los derechos de la oponente han sido motivo fundamental para rechazar la demanda deducida en su contra, como se resolverá en lo dispositivo 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 rechaza la demanda deducida por la parte de Viña Concha y Toro S.A. en contra de Jorge Aniceto Dieguez Manfredini, y se asigna el nombre de dominio explorar.cl a favor de Jorge Aniceto Dieguez Manfredini, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico 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 Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.