TRIBUNAL ARBITRAL
CRISTIAN SAIEH MENA

ANGEL ARTURO LEIVA PALMA v. VIÑA CONCHA Y TORO S.A.

Causa Rol No. 01-2012

Santiago, 19 de abril de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de 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 su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**laquerenciadeldiablo.cl**", siendo partes en este litigio, como Primer Solicitante, don **Angel Arturo Leiva Palma**, con domicilio en Avenida Tercera 0171, Villa Alemana; y como Segundo Solicitante, **Viña Concha y Toro S.A.**, con domicilio en Avenida Andrés Bello, N° 2711, piso 19, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco Nº 5561, Piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación compareció sólo el Segundo Solicitante, debidamente representado por don José Ignacio Juárez Hermosilla. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el Segundo Solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Segundo Solicitante presentó demanda arbitral por asignación del nombre de dominio, alegando, en lo medular y sustancial, lo siguiente:

- Que Viña Concha y Toro fue fundado en el año 1883 por don Melchor Concha y Toro y don Ramón Subercaseaux Mercado, ciendo una empresa familiar hasta el año 1921, cuando la familia Concha decide convertir la empresa a una Sociedad Anónima, siendo transadas sus acciones en la Bolsa de Santiago, y desde el año 1994 en la Bolsa de Nueva York.
- Que su representada se ha posicionado como la empresa vitivinícola más importante del país, y entre las tres más importantes del mundo, lo que le ha valido un amplio reconocimiento en el mercado del vino.
- Que en atención al crecimiento que ha tenido la industria del vino, se ha hecho necesario el posicionamiento de marcas y creación de adecuadas estrategias de distribución, precios, publicidad y promoción. Al respecto, resulta fundamental desatacar lo que ha hecho su mandante con la marca "CASILERO DEL DIABLO", siendo la marca de vinos chilena con mayor presencia y reconocimiento en el mundo, siendo comercializado en más de cien países.
- En virtud de lo anterior, queda en evidencia el perjuicio que importa para su mandante que un tercero pretenda ser titular de un dominio que es confusamente similar, desde el punto de vista conceptual a sus marcas registradas "DIABLO" y "CASILLERO DEL DIABLO". Al efecto, el Segundo Solicitante cita las marcas comerciales que se estructuran sobre las expresiones "DIABLO" y "CASILERO DEL DIABLO", las cuales se encentran inscritas bajo los Registros N° 825.016, "DIABLO", denominativa, para distinguir productos de la clase 33; Registro N° 676.014, CASILLERO DEL DIABLO, mixta, para distinguir productos de la clase 33; Registro N° 786.372, CASILERO DEL DIABLO, mixta, para distinguir productos de la clase 33; Registro 729.063, CASILERO DEL DIABLO, mixta, para distinguir productos de la clase 32 y 33; Registro

658.302, CASILLERO DEL DIABLO POLO TEAM, denominativa, para distinguir productos de la clase 33; y, Registro 658.301, CASILLERO DEL DIABLO, LA LEYENDA DEL VINO, frase de propaganda, para distinguir productos de la clase 33. Adicionalmente, su mandante, cuenta con registros marcarios internacionales para la expresión "CASILLERO DEL DIABLO", confusamente similar al dominio de autos, los que se encuentran inscritos bajo el Registro 2987578 en Estado Unidos; Registro 1023376, en Estados Unidos; Registro 826655467, en Brasil; y, Registro 639017, en Australia.

- Los referido registros constituirán una muestra del mejor derecho que le asiste a su representada, ya que su marca comercial y signo distintivo se encuentra íntegramente incorporado al nombre de dominio en disputa.
- Que el dominio pedido, resulta evocativo, e importa un alto grado de confusión en los usuarios que sin duda, podrían asociar el dominio en disputa, a un nuevo producto o campaña publicitaria del vino CASILLERO DEL DIABLO.
- Agrega el Segundo Solicitante que el nombre en disputa "LA QUERENCIA DEL DIABLO", contiene íntegramente la marca de su representada "DIABLO", y que conceptualmente es alusiva a CASUILERO DEL DIABLO, por lo que los usuarios podrían asociar el dominio en pugna a una nueva línea de productos de nuestra de su representada, o a una campaña asociada a la misma. Con ello los usuarios de Internet pueden pensar con toda lógica que el dominio "laquerenciadeldiablo.cl" contiene información de viñedos y productos vitivinícolas de su mandante, que se conocen por el signo DIABLO o CASILERO DEL DIABLO, que gozan de notoriedad, fama y prestigio internacional, gracias a su mandante. Al efecto, el Segundo Solicitante cita el artículo 14 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres del Domino CL, -en adelante, el reglamento-, que establece 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".*** Al respeto, agrega, que la sentencia por el nombre de dominio promain.cl, señala que *"...la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un* ***signo que coincide en lo esencial*** *con el referido nombre de dominio en disputa."*

- Agrega que según la jurisprudencia de nuestro país, se ha producido una relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, por lo que los conflictos sobre los nombres de dominio de ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio. Para ello, la Segunda Solicitante señala que cuenta con una familia de marcas registradas con anterioridad a la solicitud de autos, que se estructuran sobre la base de la expresión "DIABLO", que se ha incorporado en el nombre de dominio en disputa.
- Señala también que el nombre de dominio, conforme a los criterios de ICANN, OMPI y NIC-Chile, es engañosamente similar a la marca "CASILLERO DEL DIABLO", además del error en el que podrían incurrir los usuarios a asociar la marca de su mandante con una actividad desarrollada por un tercero.
- El Segundo Solicitante, además, asevera en sus dichos, que el titular de un dominio debe ser aquel que le ha otorgado fama, notoriedad y prestigio al signo pedido, lo que se refiere a que la marca notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población, deben ser objeto de una protección especial.
- En relación al principio del "Mejor derecho para el uso Empresarial Legítimo", afirma, que tendrá "*un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios*", y que para tales efectos, su mandante tiene registrado el signo "CASILLERO DEL DIABLO", el cual es efectivamente utilizado por su representada en uno de los productos que comercializa.

- Que según el Convenio de París, la marca CASILLERO DEL DIABLO debe ser sujeta a protección, por ser notoriamente conocida, debiendo ser protegida de cualquier tipo de imitación susceptible de crear confusión en los consumidores.
- Finalmente, el Segundo Solicitante señala que su marca "CASILLERO DEL DIABLO", por ser famosa y notoria, a de ser protegida, toda vez que existiría una explotación no autorizada de ella, y "*un aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria*".

SEXTO: Que el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos a su presentación:

1. Copias simples de los certificados de registros marcarios "CASILLERO DEL DIABLO" y "DIABLO"
2. Impresiones del sitio Web www.conchaytoro.cl.
3. Impresión del sitio Web www.casillerodeldiablo.cl.
4. Impresión del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece una detallada reseña histórica del Segundo Solicitante.
5. Impresión del sitio Web www.wineandsommelier.com, en el que se ofrecen y promocionan los vinos CASILLERO DEL **DIABLO**.
6. Impresión del sitio Web www.oblongo.cl, en el que se informa acerca de la campaña publicitaria de CASILLERO DEL **DIABLO** con el equipo de futbol Manchester United.
7. Impresión del sitio Web www.coctelesylicores.cl, en el que se publicó una nota titulada "Vino chileno es segunda marca más famosa del mundo",

dando cuenta de la fama y reconocimiento que posee el Segundo Solicitante.

8. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl, de fecha 6 de julio de 2009.
9. Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio Premium-essiac-tea-4less.cl, de fecha 28 de mayo de 2009.
10. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de Mayo de 2006.

SEPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda por asignación del nombre de dominio hecha por el Segundo Solicitante, tuvo por acompañados con citación los documentos presentados y dio traslado de la presentación al Primer Solicitante.

SÉPTIMO: Que, el Primer Solicitante no hizo presentación alguna en estos autos.

CONSIDERANDO,

OCTAVO: Que, los documentos acompañados por el segundo solicitante, que no han sido objetados, presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

NOVENO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, deben entender el alcance subjetivo de los intereses de un solicitante en la disputa, y resolver conforme a las reglas de la sana crítica y justa razón que le parezcan adecuadas a cada caso. Relevante resulta tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por el segundo solicitante, puede inferirse con suficiencia que éste ha actuado en su solicitud impulsado por un interés legítimo, sin perjuicio de las

consideraciones que se puedan tomar en cuenta a favor del primer solicitante, conforme se pasa a exponer en los próximos considerandos.

DÉCIMO: Que, el nombre de dominio, sirve para proteger al público y a los consumidores de la confusión sobre la procedencia y calidad de determinados productos, servicios y las actividades que se desarrollan por los oferentes, además de permitirles tener acceso, a través de la WEB, a información relacionada con los productos, servicios y actividades interrelacionadas. A mayor abundamiento, este sentenciador estima que los nombres de dominio deben tener una fuerza distintiva. Al efecto, se concuerda con una sentencia de la Comisión Preventiva de la Libre Competencia, del 28 de julio de 2000, que señalaba que debido a razones técnicas, se impide la existencia de dos dominios idénticos y, por lo tanto, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividades diferentes y/o territorios distintos, pero se puede acceder a ellos desde cualquier parte del mundo, sin que el usuario pueda determinar o distinguir la procedencia de la información, más que por lo que señale el propio sitio WEB.

DÉCIMO PRIMERO: Que, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia 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.

DECIMO SEGUNDO: Que habiéndose acreditado, fehacientemente en estos autos, que VIÑA CONCHA Y TORO, es titular de las marcas "CASILLERO DEL DIABLO", y "DIABLO", este Arbitro ha señalado en su jurisprudencia, que el elemento marcario no es determinante al momento de decidir sobre la asignación de un nombre de dominio en disputa, sin perjuicio de que sí constituye una forma válida de acreditar un derecho, y una base de interés legitimo para alegar su titularidad.

DÉCIMO TERCERO: Que, por otra parte, conforme al mérito de autos, puede concluirse que no existen antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes en disputa se infrinja alguna norma sobre abusos de publicidad o algún principio de competencia leal o ética mercantil.

DÉCIMO CUARTO: Que, adicionalmente, es menester determinar si mediante alguna de las solicitudes en conflicto se infringen o no derechos válidamente adquiridos por terceros, debiendo limitarse el análisis, para estos efectos, únicamente a los derechos legítimamente obtenidos por las partes de autos, ya que a ellas se limita la controversia.

DÉCIMO QUINTO: Que, 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.

DECIMO SEXTO: Que, de conformidad a lo expresado, no obstante ser el Segundo Solicitante el único compareciente a estos autos, ello no implica otorgar el nombre de dominio en disputa sin más trámite a aquel. Por lo tanto, este Arbitrador debe considerar la mayor cantidad de antecedentes en abono del solicitante que no ha comparecido en autos, lo que lo obliga a llevar a cabo gestiones, que dentro del marco de la justa razón, le permitan lograr la convicción necesaria para asignar el nombre de dominio de autos a alguno de los solicitantes, a fin de no afectar los derechos válidamente adquiridos por uno o por otro.

DECIMO SEPTIMO: En efecto, de la inspección personal efectuada por este Árbitro a la dirección de internet www.laquerenciadeldiablo.cl, se ha logrado determinar que el Primer Solicitante ofrece servicios de alojamiento, alimentación y recreación en un inmueble ubicado en la ciudad de Olmué, y que dichos servicios no tienen relación con los productos o servicios ofrecidos por el segundo solicitante, que según se desprende de las pruebas que acompañó a estos autos, se refieren a los provenientes de la actividad vitivinícola principalmente.

DECIMO OCTAVO: Que, el artículo 14 del reglamento de NIC Chile establece "*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*". La norma transcrita fue citada por el Segundo Solicitante a fin de establecer que la solicitud del nombre de dominio en disputa, por parte del Primer Solicitante, sería contraria a los derechos que el primero adquirió con la inscripción de las marcas "CASILLERO DEL DIABLO" y "DIABLO". Al efecto cabe señalar que este Árbitro no considera el elemento "DIABLO" como esencial en el nombre de dominio en disputa, si no que por el contrario, dicho signo, independiente de sus registros marcarios asociados, es a todas luces genérico, por lo que se considerará que el Primer Solicitante no ha transgredido la norma referida.

DECIMO NOVENO: Que, a mayor abundamiento, el Segundo Solicitante no puede tener la pretensión de que por tener registrada la marca "DIABLO", otras personas, sea naturales o jurídicas, no puedan utilizar dicha expresión; como se ha señalado, "DIABLO" es una palabra genérica, la cual puede servir para complementar una determinada expresión o signo. Como ocurre en autos, la palabra o expresión "DIABLO", acompaña la oración "LA QUERENCIA DEL". En consecuencia, para este arbitrador el elemento principal del nombre de dominio en disputa no lo constituye la palabra "DIABLO", si no que "LA QUERENCIA".

VIGESIMO: Que además este Arbitro, no considera que pueda existir una confusión entre los internautas cuando busquen los productos o servicios del segundo solicitante en Internet, en especial si los mismos son completamente distintos a los que ofrece el primer solicitante actualmente en su página WEB. Así, el Primer Solicitante ofrece alojamiento y actividades de esparcimiento en un inmueble ubicado en Olmué, mientras que el segundo solicitante ofrece productos vitivinícolas. De lo expresado se puede determinar que la actividad comercial de los solicitantes es completamente distinta una de la otra, por lo que la confusión alegada por el segundo solicitante no se debiera producir. En consideración a lo razonado este sentenciador no estima que el nombre de dominio en disputa sea engañosamente similar a la marca CASILLERO DEL DIABLO, si no que por el contrario, la expresión "LA QUERENCIA DEL DIABLO" constituye un elemento diferenciador que evitará cualquier confusión entre lo internautas que busquen información en Internet, ya sea de productos del segundo solicitante, como de los servicios del primer solicitante.

VIGESIMO PRIMERO: Que, adicionalmente, no se ha logrado establecer mala fe por parte del primer solicitante ni tampoco que este carezca de un interés legítimo en conservar su nombre de dominio que identifica con claridad sus servicios.

Por estas consideraciones 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:

Concédase el nombre de dominio **"laquerenciadeldiablo.cl"** al Primer Solicitante don **Angel Arturo Leiva Palma**, domiciliado en Avenida Tercera 0171, Villa Alemana.

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.
Rol N° 01 – 2012

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2012.04.19 17:26:27 -03'00'

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.