MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 6-15-2011
onabeer.cl
Oficio NIC Chile 15204
Gabriel Mauricio Maldonado Contreras v. Agrícola y Forestal Arco Iris S.A.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, dos de octubre de dos mil doce.

V I S T O S:

Con fecha 7 de julio de 2011, don Gabriel Mauricio Maldonado Contreras, domiciliado en Río de los Ciervos 5824, Punta Arenas, en adelante también denominado «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <onabeer.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RFR-CL», Agrícola y Forestal Arco Iris S.A. domiciliada ara estos efectos en Apoquindo 3721, piso 13, Las Condes, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por doña María Paulina Bardón Calvo, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <onabeer.cl> con fecha 14 de julio de 2011 en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 15204, de fecha 14 de octubre de 2011, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <onabeer.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 18 de octubre de 2011, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

Con fecha 25 de octubre de 2011 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante, en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las reglas de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas.

Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando documentación probatoria en sustento de su pretensión. Básicamente afirma en su demanda:

(A) Mi representada, Agrícola y Forestal Arco Iris S.A., es una prestigiosa empresa del rubro vitivinícola dependiente del holding D&S, que cuenta con importantes marcas en el mercado y que opera en nuestro país hace más de veinte años, llevando a cabo su negocio vinícola con reconocido prestigio. Dentro de su giro tradicional, desde comienzos del año 2003 viene desarrollando su denominado “Proyecto ONA” relativo a un vino de características premium destinado al mercado nacional e internacional.

(B) En este contexto, mi representada solicitó y registró oportunamente su marca ONA, en la clase 33, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y cuenta con múltiples registros en el extranjero para la misma marca y su variante ONA ANAKENA en el extranjero. Actualmente, los vinos ONA y ONA ANAKENA son

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

exportados a gran número de países, estando registradas las marcas en Australia (Registro No. 1134439 de fecha 22 de mayo de 2007), Reino Unido (Registros No.2350961 de fecha 8 de diciembre de 2003 y No. 2361130 de fecha 16 de abril de 2004), Estados Unidos (Registro No. 3325612 de fecha 30 de octubre de 2007), Brasil (Registro No. 826651828 de fecha 28 de abril de 2009), Ucrania (Registro No. 128216 de fecha 11 de junio de 2009); Benelux (Registro No. 755965 de fecha 11 de octubre de 2004), Japón (Registro No. 4824405 de fecha 10 de diciembre de 2004), República Checa (Registro No. 290727 de fecha 21 de febrero de 2006), México (Registro No. 834483 de fecha 19 de abril de 2004)y Dinamarca (Registro No. VR200401814 de fecha 7 de junio de 2004); todos registros cuya copia se acompaña en el primer otrosí de esta presentación.

(C) Tras enterarse de la existencia de una solicitud para el nombre de dominio "onabeer.cl" presentada el 7 de julio de 2011 por don Gabriel Mauricio Maldonado Contreras, mi representada, Agrícola y Forestal Arco Iris S.A., dedujo solicitud competitiva con fecha 14 de julio de 2011, al estimar que la solicitud para el nombre de dominio "onabeer.cl" vulneraba sus derechos exclusivos sobre la marca ONA. En efecto, se estimó que no era posible permitir que se activara una página web bajo el ccTLD ".cl", a la que puede accederse desde cualquier parte del mundo, que se identificara con la marca y los productos más distintivos y comercialmente relevantes de mi representada.

(D) Dado que el primer solicitante ha asociado la marca ONA a productos alcohólicos de la clase 32 (beer = cerveza), resulta obvio para mi representada 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 ONA, teniendo en consideración la evidente relación que existe entre ambos productos del rubro alcohólico.

(E) Respecto de las pretensiones de mi mandante debe considerase como normativa básica y rectora el artículo 14 contenido en el llamado Reglamento de Nic Chile, la cual señala textualmente 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", 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 valida.

(F) Al respecto, se debe tener en especial consideración que mi representada es titular de la marca ONA en Chile y que en la actualidad la misma se encuentra en pleno uso. Por otro lado, a esta parte no consta otro derecho por parte del primer solicitante.

En sustento de su pretensión, el Primer Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios:

- Impresión simple, obtenida desde la página www.nic.cl, donde consta que el dominio ona.cl se encuentra inscrito por Agrícola y Forestal Arco Iris S.A., con vigencia hasta el 7 de octubre de 2013.

- Impresión simple, desde la página web del INAPI, del registro No. 694648, de la marca ONA, denominativa, para distinguir todos los productos de la clase 33.

- Impresión simple, desde la página web del INAPI, del registro No. 828775, de la marca TIERRAONA, denominativa, para distinguir servicios de promoción, publicidad y venta directa o por internet relacionados con productos de la clase 33, incluyendo promociones, ofertas y beneficios para los usuarios, en la clase 35.

- Impresión simple, desde la página web del INAPI, del registro No. 831364, de la marca TIERRAONA, denominativa, para distinguir vinos, licores y bebidas alcohólicas en general, en la clase 33.

- Listado que detalla los numerosos registros de las marcas ONA, ONA ANAKENA y TIERRAONA en el mundo.

- Copia simple del Certificado de Registro No. VR200401814 de la marca ONA ANAKENA, de fecha 07 de junio de 2004, otorgado en Dinamarca.

- Copia simple del Certificado de Registro No. 128216 de la marca ONA, de fecha 11 de junio de 2009, otorgado en Ucrania.

- Copia simple del Certificado de Registro No. 826651828 de la marca ONA, de fecha 28 de abril de 2009, otorgado en Brasil.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

- Copia simple del Certificado de Registro No. 3325612 de la marca ONA, de fecha 30 de octubre de 2007, otorgado en Estados Unidos.

- Copia simple del Certificado de Registro No. 834483 de la marca ONA ANAKENA, de fecha 19 de abril de 2004, otorgado en México.

- Copia simple del Certificado de Registro No. 290727 de la marca ONA ANAKENA, de fecha 13 de junio de 2007, otorgado en República Checa.

- Copia simple del Certificado de Registro No. 2361130 de la marca ONA ANAKENA, de fecha 16 de abril de 2004, otorgado en Gran Bretaña.

- Copia simple del Certificado de Registro No. 2350961 de la marca ONA, de fecha 8 de diciembre de 2003, otorgado en Gran Bretaña.

- Copia simple del Certificado de Registro No. 4824405 de la marca ONA ANAKENA, de fecha 10 de diciembre de 2004, otorgado en Japón.

- Copia simple del Certificado de Registro No. 1134439 de la marca ONA, de fecha 10 de septiembre de 2006, otorgado en Australia.

- Copia simple del Certificado de Registro No. 755965 de la marca ONA ANAKENA, de fecha 25 de octubre de 2004, otorgado en Benelux.

- Fotocopia simple del Diccionario Inglés-Español Simon & Schuster's reflejando el significado en español de la palabra "BEER", que corresponde a "cerveza".

- Impresiones obtenidas desde la página web www.anakenawines.cl, donde figuran los productos ONA.

- Impresión obtenida desde la página web del blog "vinoperu", en cuya sección "vinos recomendados" se hace referencia a productos marca ONA.

- Impresión obtenida desde la página web www.paris.cl, en cuyo "catálogo en línea" se ofrecen productos marca ONA.

Se confirió traslado al Primer Solicitante, sin que éste contestara la demanda, y finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

C O N S I D E R A N D O:

1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL señala 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 reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RFR-CL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL 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*».

2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RFR-CL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RFR-CL.

3.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de

publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque se desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.

4.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:

a) Que una de las partes sea *titular* de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y

b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

5.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos *cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado*.

6.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, el Primer Solicitante, don Gabriel Mauricio Maldonado Contreras, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, dicha parte no presentó demanda ni tampoco contestación, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas. Por otro lado, a la época de esta sentencia, dicha parte no utiliza el nombre de dominio disputado

como sitio *web*, según consta a este sentenciador tras haber intentado localizarlo mediante la URL <http://www.onabeer.cl>, de lo cual se ha dejado constancia en autos.

7.-) Que, por el contrario, se encuentra ampliamente acreditado en autos que Agrícola y Forestal Arco Iris S.A., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca ONA, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca ONA, registro N° 694648, denominativa, que distingue todos los productos de la clase 33, de fecha 4 de junio de 2004, registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Además, dicha marca ONA se encuentra inscrita en numerosos otros países, como consta también de la prueba producida por el Segundo Solicitante y no objetada.

8.-) De los mismos documentos acompañados por el Segundo Solicitante y no objetados, consta que dicha parte utiliza efectivamente la marca ONA asociada a vinos, tanto Chile como en el extranjero.

9.-) Que en términos generales y abstractos, las hipótesis expuestas relativas a la «alusión», «reproducción» o «inclusión» de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo en un nombre de dominio pueden verificarse tanto si dicha colisión se manifiesta de manera completa o bien únicamente en su núcleo característico o evocativo. En igual sentido, las hipótesis de afectación a derechos pueden ser muy variadas, pudiendo mencionarse, entre otras, la confusión, asociación o denigración de derechos de terceros.

10.-) Que cuando el contenido del nombre de dominio es “complejo” —vale decir que está compuesto por múltiples elementos, sin agotarse en el nombre o signo protegido— en tales supuestos es fundamental analizar el significado, si lo hay, de dichos elementos suplementarios. En efecto, si el nombre o signo protegido está contenido o reproducido en el nombre de dominio, *prima facie* ello puede constituir un potencial riesgo de confusión o asociación, hipótesis que puede ser confirmada o desvirtuada dependiendo de si los elementos suplementarios son, en su caso, irrelevantes, coincidentes o bien de tal significación que eviten la afectación a derechos.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

11.-) Que la marca ONA del Segundo Solicitante está incluida de manera íntegra en el nombre de dominio disputado, situación que —conforme a lo antes razonado— exige analizar las expresiones adicionales agregadas en el SLD para determinar si éstas mantienen, aumentan, evitan o rompen el potencial riesgo de confusión o asociación. En la especie, el agregado «beer», lejos de diferenciar semánticamente el dominio en disputa de la marca ONA, por el contrario, aumenta la referida asociación y al mismo tiempo cataliza el riesgo de confusión. En este sentido, el consumidor medio, de cualquier nacionalidad, no desconoce que la expresión «beer» corresponde a una palabra inglesa que en castellano significa «cerveza», de manera que, al agregar dicho elemento a la marca ONA, asociada a bebidas alcohólicas, lo que se consigue en definitiva es reforzar la necesaria asociación que puede razonablemente realizarse entre el nombre de dominio disputado y la marca del Segundo Solicitante.

12.-) Que, como consecuencia de lo expuesto, en la medida que el nombre de dominio en litigio fuere asignado al Primer Solicitante, resultaría indudablemente portador de un potencial riesgo de confusión o asociación para los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente tenderán a asociar dicho nombre de dominio con la marca del Segundo Solicitante, de todo lo cual se concluye entonces que la solicitud de registro del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial ONA.

13.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.

14.-) Si bien el Primer Solicitante no usa el nombre de dominio como sitio web —a la época de esta sentencia— ello no significa en modo alguno que dicha situación se vaya a mantener necesariamente en el futuro, sea por parte del Primer Solicitante o por un eventual tercero cesionario.

15.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado fehacientemente que la solicitud de registro del nombre de dominio <onabeer.cl> presentada por don Gabriel Mauricio Maldonado Contreras contraría los derechos válidamente adquiridos por Agrícola y Forestal Arco Iris S.A. sobre su marca comercial «ONA», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RFR-CL, conclusión que además es armónica con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

16.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RFR-CL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar*». En la especie, no existen antecedentes concluyentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

S E R E S U E L V E:

I.- Acoger la demanda deducida por Agrícola y Forestal Arco Iris S.A. y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <onabeer.cl> presentada por don Gabriel Mauricio Maldonado Contreras, RUT 10.536.255-2, ordenando su eliminación.

II.- Asignar el nombre de dominio <onabeer.cl> a Agrícola y Forestal Arco Iris S.A., RUT 96.861.750-8.

III.- No condenar en costas a don Gabriel Mauricio Maldonado Contreras.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 6-15-2011.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García-Huidobro O., cédula nacional de identidad Nº 6.489.812-4, y doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8.