En Santiago de Chile, a 9 de abril de 2014.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°19132 de fecha 9 de diciembre de 2013 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "ovejanegrachile.cl", designación que acepté con fecha 11 de diciembre de 2013, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Departamento de Informática (Altamirano y Jiménez Limitada), Rut. 76.019.773-4, con domicilio en la ciudad de Concepción, Michimalonco 838 de la comuna de San Pedro de La Paz, correo electrónico ajimenez@movement.cl; y 2) Viña San Rafael S.A., Rut. 96.822.190-6, representada por Sargent & Krahn y en autos por las abogadas doña María Luisa Valdés Steeves y doña María Josefina Mora, con domicilio en esta ciudad, Av. Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico cadmin@sargent.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "ovejanegrachile.cl.", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 23 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la inasistencia de Departamento de Informática (Altamirano y Jiménez Limitada), a quien le fue notificada el acta por carta certificada, según consta a fojas 24 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Departamento de Informática (Altamirano y Jiménez Limitada).

El Departamento de Informática (Altamirano y Jiménez Limitada) no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de Viña San Rafael S.A.

Consta a fojas 75 y siguientes que doña María Luisa Valdés Steeves en representación de Viña San Rafael S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Hace una breve referencia a la historia de la Viña San Rafael S.A. y agrega que en la actualidad se ha consolidado como uno de los productores vitivinícolas más importantes de Chile, gracias a sus 1.039 hectáreas de viñedos plantadas en diversos valles del país como el valle del Maule, Curicó, Casa Blanca y Colchagua. Adicionalmente han expandido sus negocios al extranjero, exportando sus vinos más famosos, destacando el prestigioso vino Oveja negra. En un corto plazo este producto ha logrado posicionarse en el mercado gozando de fama y reconocimiento en Chile y el extranjero y es exportado a más de 10 países alrededor del mundo. Fundamenta que la Viña San Rafael S.A. ha creado la página Web www.ovejanegra.com, a través de la cual da a conocer las principales novedades e innovaciones relacionadas con sus productos, específicamente los vinos y aceites de oliva Oveja Negra y entregan abundante

información sobre dichos productos, promocionándolos y publicitándolos. Además, su representada cuenta con una serie de marcas comerciales, las que se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"), entre ellas, las marcas comerciales que corresponden precisamente a la expresión "Oveja Negra" (reproducida íntegramente en el nombre de dominio en disputa) y cita los registros. También es titular de una serie de registros en el extranjero para su marca "Oveja Negra" entre los cuales destaca Japón, China y Puerto Rico. Agrega que su representada es la legítima creadora de la expresión "Oveja Negra" para distinguir e identificar a uno de sus prestigiosos vinos en el mercado real y en Internet, hecho notorio y públicamente conocido nacional e internacionalmente, por lo que resulta natural y obvio que todos los usuarios de Internet así como el público en general identifiquen a su mandante a través de dicha expresión. De manera que la demandada al solicitar el nombre de dominio "ovejanegrachile.cl", podría tomar ventaja de la fama y notoriedad que ha alcanzado su mandante y sus reconocidos vinos a través de los años, produciendo confusión en los usuarios de Internet que al enfrentarse a este nombre de dominio piensen con toda lógica y razón, que pertenece a su mandante. Esto último debido a que en el nombre de dominio en disputa se encuentra reproducida íntegramente la marca por la cual son reconocidos los productos de su mandante, con la única salvedad de que se ha agregado la palabra "Chile", expresión que no puede ser considerada bajo ningún punto de vista un elemento diferenciador. Para reforzar lo anterior, señala que su representada cuenta con varios nombres de dominio que se conforman en base a dicha expresión, casi idénticos al dominio disputado, que sólo se diferencian de este último, pues se incorpora en el dominio disputado la palabra "Chile", como es ovejanegra.com, vinoovejanegra.cl y ovejanegrawines.cl. Resulta evidente que este nombre de dominio es confundible con su representada y sus múltiples productos a través de Internet, lo que implica un serio riesgo de error y confusión en los usuarios, que ciertamente asociarán el dominio en disputa con Viña San Rafael S.A. Agrega que el término "Chile" carece de distintividad y cita jurisprudencia que ha reconocido que la expresión "Chile" no aporta distintividad en un

nombre de dominio .CL, toda vez que dicha extensión corresponde al topónimo de Chile. Precisa que la expresión "Oveja Negra" corresponde a marcas registradas de su mandante ampliamente reconocidas a nivel mundial, y que son profusamente difundidas a través del mercado real y de la red global Internet. De esta forma sostiene que la expresión Oveja Negra se encuentra íntimamente vinculada a Viña San Rafael S.A. en el mercado real y en Internet. Hace una comparación grafica de la marca, nombre de dominio en disputa y nombre de dominio propio, y concluye que claramente se producirá confusión entre los consumidores. Cita el artículo 14 del Reglamento y jurisprudencia sobre la materia. En relación a los antecedentes de derecho, se refiere a la descripción de los nombres de dominio y su importancia, y a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio: Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, reitera que su mandante cuenta con registros marcarios para el signo "Oveja Negra" alrededor del mundo, los que efectivamente se usan en el mercado y en Internet, por lo tanto, resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto "ovejanegrachile.cl" es de gran interés para Viña San Rafael S.A., toda vez que es un hecho público y notorio que el uso de la expresión "Oveja Negra" se encuentra asociada por los usuarios de Internet y consumidores a los prestigiosos vinos de su mandante. Agrega que esta teoría se encuentra respaldada por la siguiente normativa: ICANN, OMPI y NIC – CHILE por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. Hace presente que en el caso de autos, si se asignara el nombre de dominio a la demandada se estaría produciendo una seria dilución de la reconocida marca "Oveja Negra", además de inducir claramente a error a los usuarios que podrían llegar a asociar la marca de su mandante con una actividad desarrollada por un tercero. Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio. Concluye que su parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio ovejanegrachile.cl, debido a que el signo "Oveja Negra", identifica a un reconocido vino, producido y ofrecido por su mandante en diversos países del mundo. Creación Intelectual del Signo, resulta de toda lógica y justicia

que quien ha creado una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella. En este sentido, su mandante ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, y sin embargo, el nombre con el cual son conocidos sus productos y servicios en el mercado sigue siendo uno de sus activos más importantes. Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, este principio se refiere a 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. Fundamenta que su mandante efectivamente utiliza el término "Oveja Negra", por lo que los usuarios de Internet ya identifican y asocian dicha expresión con su representada. Criterio de la Identidad, establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. Señala que el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a su mandante, pues contiene íntegramente el nombre de su famosa marca registrada y páginas web en Internet, respecto de las cual es legítimo creador y dueño, sin que en nada tenga que ver, haya intervenido o colaborado la demandada de autos. El Convenio de París, cita su artículo 8, y concluye que los nombres con que son conocidas las empresas y sociedades deben ser protegidas en Chile y en cualquier otro país miembro del Convenio por el sólo hecho de ser tal nombre comercial. También cita el artículo 6 bis del Convenio de París, y agrega que las marcas famosas y notorias, como es el caso de "Oveja Negra", han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por el otro, en el 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. Finalmente, cita el artículo 10 bis sobre competencia desleal. Criterio de Uso efectivos en Internet de la expresión "Oveja Negra", señala que los productos de su representada que se distinguen en el mercado por la marca "Oveja Negra" son efectivamente ofrecidos,

promocionados y publicitados a través del sitio Web www.ovejanegra.com. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Copia de los certificados de solicitud y registros marcarios; Copia de los certificados de los nombres de dominio; Impresión del sitio Web oficial del grupo Via Wines www.viawines.com; Impresión del sitio de su mandante www.ovejanegra.com; Impresión del sitio Web www.vineria.com.mx; Conjunto de imágenes que dan cuenta del uso efectivo de la expresión Oveja Negra para identificar los reconocidos vinos de su mandante; Copia del fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "pathfinder-chile.cl", de fecha 29 de agosto de 2009; Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "promain.cl", de fecha 6 de julio de 2009; Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", de fecha 21 de Mayo de 2006.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta del Departamento de Informática (Altamirano y Jiménez Limitada).

El Departamento de Informática (Altamirano y Jiménez Limitada) no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por la Viña San Rafael S.A. ni objetó los documentos acompañados.

1.6.2 Respuesta de Viña San Rafael S.A.

La Viña San Rafael S.A. no evacuó respuesta, atendido que el Departamento de Informática (Altamirano y Jiménez Limitada) no presentó planteamientos.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 78 de autos, con fecha 18 de marzo de 2014, encontrándose vencido el Periodo de Respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que el Departamento de Informática (Altamirano y Jiménez Limitada) con fecha 6 de junio de 2013 solicitó el nombre de dominio "ovejanegrachile.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Viña San Rafael S.A. representada por Sargent & Krahn, lo solicitó con fecha 26 de junio de 2013.-

II.2 Que el Departamento de Informática (Altamirano y Jiménez Limitada) no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por Viña San Rafael S.A.

II.3 Que Viña San Rafael S.A. fundamentó su mejor derecho en que en la actualidad se ha consolidado como uno de los productores vitivinícolas más importantes de Chile, han expandido sus negocios al extranjero, exportando sus vinos más famosos, destacando el prestigioso vino Oveja Negra. Que en un corto plazo este producto ha logrado posicionarse en el mercado gozando de fama y reconocimiento en Chile y el extranjero y es exportado a más de 10 países alrededor del mundo. Fundamenta que ha creado la página Web www.ovejanegra.com, a través de la cual da a conocer las principales novedades e innovaciones relacionadas con sus productos, específicamente los vinos y aceites de oliva Oveja Negra. Además, cuenta con una serie de marcas comerciales, las que se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"), entre ellas, las marcas comerciales que corresponden precisamente a la expresión "Oveja Negra" (reproducida íntegramente en el nombre de dominio en disputa) y cita los registros. También es titular de una serie de registros en el extranjero para su marca "Oveja Negra" entre los cuales destaca Japón, China y Puerto Rico. Agrega

que su representada es la legítima creadora de la expresión “Oveja Negra” para distinguir e identificar a uno de sus prestigiosos vinos en el mercado real y en Internet. Para reforzar lo anterior, señala que su representada cuenta con varios nombres de dominio que se conforman en base a dicha expresión, casi idénticos al dominio disputado, que sólo se diferencian de este último, pues se incorpora en el dominio disputado la palabra “Chile”, como es ovejanegra.com, vinoovejanegra.cl y ovejanegrawines.cl. Señala que resulta evidente que este nombre de dominio es confundible con su representada y sus múltiples productos a través de Internet, lo que implica un serio riesgo de error y confusión en los usuarios, que ciertamente asociarán el dominio en disputa con Viña San Rafael S.A. Agrega que el término “Chile” carece de distintividad y cita jurisprudencia que ha reconocido que la expresión “Chile” no aporta distintividad en un nombre de dominio .CL, toda vez que dicha extensión corresponde al topónimo de Chile. Hace una comparación grafica de la marca, nombre de dominio en disputa y nombre de dominio propio, y concluye que claramente se producirá confusión entre los consumidores. Cita el artículo 14 del Reglamento y jurisprudencia sobre la materia. En relación a los antecedentes de derecho, se refiere a la descripción de los nombres de dominio y su importancia, y a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio: Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, teoría que se encuentra respaldada por la siguiente normativa: ICANN, OMPI y NIC – CHILE por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile... Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio. Concluye que su parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio ovejanegrachile.cl, debido a que el signo “Oveja Negra”, identifica a un reconocido vino, producido y ofrecido por su mandante en diversos países del mundo. Creación Intelectual del Signo. Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo. Criterio de la Identidad, El Convenio de París, cita su artículo 8, 6 bis y 10 bis. Criterio de Uso efectivos en Internet de la expresión “Oveja Negra”.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Viña San Rafael S.A., fojas 57 a 64, consta que tiene registrada en Chile y en el extranjero la marca comercial "Oveja Negra". Que si bien la marca no es idéntica al nombre de dominio en disputa, "ovejanegrachile.cl", a juicio de éste sentenciador si resulta ser cuasi idéntico o a lo menos engañosamente similar. Lo anterior, atendido que la denominación de la marca comercial "Oveja Negra" está íntegramente contenida en el nombre de dominio en disputa "ovejanegrachile.cl". El agregado del nombre de dominio "Chile", no es un elemento que otorgue una distinción al nombre de dominio que permita diferenciarlo de los registros de marcas, sobre todo si se considera que se trata de una marca registrada en Chile y que el dominio .CL precisamente es la extensión que identifica los dominios registrados en Chile. En consecuencia, éste sentenciador considera que el nombre de dominio solicitado "ovejanegrachile.cl" es cuasi idéntico o a lo menos engañosamente similar al registro marcario "Oveja Negra".

II.5 Que debe considerarse que se trata de una marca comercial que reviste las características de famosa y notoria, según se encuentra acreditado en autos, fojas 47 a 51. De manera que de otorgarse el nombre de dominio en disputa a quien no es titular de dicha marca se produciría confusión entre los usuarios de internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos a través de dicha página web.

II.6 Unido a lo anterior, debe considerarse que Viña San Rafael S.A. acreditó ser titular del nombre de dominio "ovejanegra.com", fojas 55 y 56 de autos, engañosamente similar al nombre de dominio en disputa, y más bien, cuasi idéntico, ya que la única diferencia es la palabra "Chile", elemento que como ya se dijo no otorga ninguna distinción que permita diferenciarlo. De manera que si se le asigna el nombre de dominio "ovejanegrachile.cl" al primer solicitante, podría producirse confusión entre los usuarios

de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos, a través, de dicha página web.

II.7. Además debe considerarse que Viña San Rafael S.A. efectivamente produce y comercializa en Chile y en el extranjero un vino denominado "Oveja Negra", que goza de fama y notoriedad en el mercado, según se encuentra acreditado a fojas 47 a 52. De manera que resulta lógico y razonable que el dominio ovejanegrachile.cl sea asignado a quien es titular no sólo de la marca sino que además de un producto del mismo nombre.

II.8 Atendido los considerandos anteriores y atendido, además, que Departamento de Informática (Altamirano y Jiménez Limitada), no señaló ni acreditó tener interés en el nombre de dominio en disputa, éste sentenciador ha llegado a la convicción que el nombre de dominio "ovejanegrachile.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Viña San Rafael S.A.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "ovejanegrachile.cl" a Viña San Rafael S.A. representada por Sargent & Krahn.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.