TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
owejanegra.cl
Rol N° 293-2009

Santiago, veintiséis de abril de dos mil diez.

VISTOS:

Con fecha veintiséis de agosto de dos mil nueve, doña Claudia Delfina Lizama Loyola, a su vez contacto administrativo domiciliada en Mapocho tres mil seiscientos ochenta y seis, Santiago, Santiago, solicitó ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**owejanegra.cl**"; con fecha diez de septiembre de dos mil nueve los señores Viña San Rafael S.A., representada por Sargent & Krahn, domiciliados en Av. Andrés Bello dos mil setecientos once, oficina mil setecientos uno, Las Condes, Santiago, cuyo contacto administrativo es doña Paula Benavides, domiciliada en Av. Andrés Bello dos mil setecientos once, piso diez y nueve, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**owejanegra.cl**", dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Que mediante oficio de NIC Chile número once mil setecientos veintiocho, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil nueve, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art. 11 de la Reglamentación pertinente.
Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrieron ambas solicitantes, sin producirse conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para: que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones sólo los señores Viña San Rafael S.A., hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones;
Se dio traslado a doña Claudia Delfina Lizama Loyola quien no hizo uso de él y no compareció posteriormente en el proceso;
Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos, sólo la segunda solicitante señores Viña San Rafael S.A. compareció haciendo uso de este período
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha veintitrés de marzo de dos mil diez.

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Que existe constancia en autos que los señores Viña San Rafael S.A. pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.
Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes: Viña San Rafael S.A. argumenta formar parte importante de uno de los grupos vitivinícolas más importantes de nuestro país, VIA S.A. destacando sus vinos chilcas, chilensis y oveja negra, además de los reconocidos aceites de oliva oveja negra. Que en conocimiento de la importancia del uso de la red global Internet, se ha preocupado de que su compromiso con el público consumidor se extienda a dicho escenario, creando la página Web www.ovejanegra.com, a través de la cual dan 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. Que además, es titular de los de múltiples nombres del dominio que contienen la expresión "**oveja negra**", virtualmente idéntica al nombre de dominio en disputa, a saber: vinoovejanegra.cl, ovejanegrawines.cl, ovejanegrawinery.cl, elovejanegra.cl, ovejanegramedios.cl. Que en este sentido, parece claro que cualquier usuario de Internet o público consumidor en general enfrentado al dominio en disputa lo asociará inmediatamente a Viña San Rafael S.A. Que en síntesis, la expresión "oveja negra" corresponde a una marca creada, difundida y utilizada profusamente por Viña San Rafael S.A. a nivel mundial, además de ser, precisamente, la expresión "oveja negra" el término con el cual son reconocidos sus vinos y aceites, además de ser la expresión que corresponde en forma virtualmente idéntica al dominio solicitado, por lo que su uso por parte de un tercero le causará un grave perjuicio. Que en el caso de autos, el demandado se limitó a registrar como nombre de dominio únicamente la expresión "owejanegra", modificando únicamente la letra "V" por una letra "W", lo cual bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado, toda vez que el signo oveja negra, virtualmente idéntico al dominio disputado, se encuentra asociado de tal forma a Viña San Rafael S.A. que los clientes en el mercado y los usuarios de Internet lo asocian en forma inmediata a la famosa empresa vitivinícola. Que los usuarios de Internet enfrentados al dominio **"owejanegra.cl",** considerando la fama y notoriedad de sus productos, pensarán con toda lógica y razón que éste contiene información relativa a los productos de mi Viña San Rafael S.A. Hace hincapié en que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaría cumpliendo.

En razón de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto del nombre de dominio **OWEJANEGRA**.CL, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial que está debidamente registrada ante el INAPI y que es mundialmente reconocida por los usuarios de Internet y consumidores, lo que llevaría a una inevitable confusión del mismo. Señala, además, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, a saber: a) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, ya que es titular de la marca comercial oveja negra y de una familia de registros marcarios que corresponden a dicho signo en el extranjero. b) Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, toda vez que el signo "oveja negra" que corresponde a la expresión virtualmente exacta del nombre de dominio disputado, identifica a los mundialmente reconocidos licores, específicamente vinos, Viña San Rafael S.A., gozando de fama y notoriedad a nivel mundial, tanto en el mercado real como en Internet. c) Creación Intelectual del Signo, ya que a través de sus fundadores, es la legítima creadora del signo "oveja negra". d) Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, ya que efectiva y realmente utiliza profusamente el término "oveja negra" en el mercado, por lo que los usuarios de Internet ya identifican y asocian dicha expresión con Viña

San Rafael S.A. e) Uso efectivo en Internet del signo "oveja negra", en el sitio www.ovejanegra.com, sitio oficial de los vinos oveja negra. f) criterio de la Identidad, ya que es titular de un nombre de dominio virtualmente idéntico al disputado y de la marca "oveja negra".Concluye señalando que teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de un registro marcario en Chile y otros en el extranjero, la fama y notoriedad de estas, la vinculación de la marca con los productos que comercializa, así como también la promoción de la conocida marca "**OVEJA NEGRA**" en un dominio en Internet, posee un mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa y que la asignación del dominio "**OWEJANEGRA**.CL" al demandado de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor.
Menciona sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 772.220, "OVEJA NEGRA", denominativa, productos, clase 33; Registro N° 713.672, "OVEJA NEGRA", mixta, productos, clase 29; Solicitud N° 775.640, "OVEJA NEGRA", denominativa, productos, clase 33; Registro N° 4498879, figurativa, productos, clase 33, de fecha veintiuno de junio de dos mil seis, en Unión Europea; Registro N° 4971908, OVEJA NEGRA, mixta, productos, clase 33, de fecha veintidós de enero de dos mil seis, en Japón; Registro N° 4858019, OVEJA NEGRA, mixta, productos, clase 33, de fecha trece de enero de dos mil ocho, en China; Registro N° 186970, OVEJA NEGRA, denominativa, productos, clase 33, de fecha veinte de febrero de dos mil nueve, en Costa Rica. En el Derecho cita las normas contenidas en artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile; El Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP"; artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno; y la jurisprudencia nacional, en específico el fallo del veintiuno de mayo de dos mil seis sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl".
Como fundamento de su argumentación acompaña: Copia del documento de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad sobre el nombre de dominio vinoovejanegra.cl; Copia del documento de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad sobre el nombre de dominio ovejanegrawines.cl; Copia del documento de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad sobre el nombre de dominio ovejanegrawinery.cl; Copia del documento de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad sobre el nombre de dominio elovejanegra.cl; Copia del documento de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad sobre el nombre de dominio ovejanegramedios.cl; Copia simple del certificado de registro marcario Registro N° 772.220, "OVEJA NEGRA", denominativa, para distinguir productos en clase 33; Copia simple del certificado de registro marcario Registro N° 713.672, "OVEJA NEGRA", mixta, para distinguir productos en clase 29. Copia simple de Solicitud N° 775.640, "OVEJA NEGRA", denominativa, para distinguir productos en clase 33; Impresión del sitio Web www.viawines.com; Impresión del sitio Web www.ovejanegra.com; Impresión de cuatro etiquetas y afiches publicitarios de la marca OVEJA NEGRA; Impresión del sitio Web www.vendimia.cl, de fecha diez y nueve de agosto de dos mil nueve; Impresión del sitio Web www.licoresmundiales.com, Impresión del sitio Web www.planetavino.com, reportaje de de dos mil siete; Impresión del sitio Web www.nuevaprensa.com.ve, de fecha diez y nueve de junio de dos mil ocho; Copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio promain.cl, de fecha seis de julio de dos mil nueve; Copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl, de fecha veintiuno de mayo de dos mil seis; Impresión del sitio Web www.dedondevino.cl, de fecha veintidós de febrero de dos mil diez; Impresión del sitio Web www.emol.cl, de fecha veintidós de febrero de dos mil diez; Impresión del sitio Web www.mosto.cl, de fecha veintidós de febrero de dos mil diez; Impresión de volante Web

www.ovejanegrawines.com, de fecha veintidós de febrero de dos mil diez; Impresión del sitio Web www.revistagentes.cl, de fecha veintidós de febrero de dos mil diez.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que consta en autos que doña Claudia Delfina Lizama Loyola tiene la calidad de primer solicitante puesto que pidió el dominio en cuestión en estos autos, en forma previa a los señores Viña San Rafael S.A.;
2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1° de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;
3.- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
4.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;
5.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;
6.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;
7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;
8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el solicitante previo en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;
9.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;

10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N° 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"-, los principios de competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;
11.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, el interés de las partes respecto del dominio en cuestión;
12.- Que respecto del interés de la primera solicitante consta de los antecedentes que rolan en el proceso que habiendo sido notificada en tiempo y forma no ha realizado gestión alguna durante el curso del proceso, por lo que no ha acreditado relación con el dominio en cuestión aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar;
13.-Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes acompañados, no objetados, que es titular en Chile de la marca OVEJA NEGRA, para distinguir productos de la clase 29 y 33 y que la tienen solicitada para distinguir productos de la clase 32, del Clasificador Internacional para el Registro de Marcas, que el registro más antiguo data del año 2004, que realiza numerosa publicidad en Internet de los productos marcados con este signo y que ha obtenido un premio a nivel nacional por la calidad de un producto que distingue con dicha marca, por lo que este Tribunal estima que este signo posee prestigio como de procedencia del segundo solicitante, en su rubro;
14.- Que, en consecuencia, dada la naturaleza del sistema de nombres del dominio y no habiendo ninguno de los solicitantes acreditado alguna relación con la expresión OWEJANEGRA, se concluye que no existe infracción a derechos válidamente adquiridos;
15.- Que no existiendo infracción a las normas citadas antes mencionadas corresponde resolver si procede la aplicación del principio residual "First come First Served", en base a los antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este sentenciador;
16.- Que al comparar la expresión en conflicto en autos "OWEJANEGRA" con la expresión "OVEJANEGRA", se puede apreciar que sólo se le ha sustituido la letra "V" por la "W, lo que, en la especie, no puede considerarse un factor suficiente de diferenciación, dado, el prestigio de la expresión "OVEJANEGRA", como de procedencia del segundo solicitante;
17.- Que el sistema de nombres de dominios y, en particular, el sistema de resolución de conflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ámbito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su función social, cuál es, la de informar claramente a los usuarios de la red la procedencia de los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios;
18.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el artículo 10 de la Reglamentación pertinente y no es un conflicto de revocación;
19.- Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de asignarse el dominio al primer solicitante, quien no ha demostrado interés legítimo alguno previo a su solicitud, se afectaría la función de información a los usuarios de la red dada la cuasi-identidad de la expresión OWEJANEGRA, con la prestigiada marca OVEJA NEGRA, respecto de la que el segundo solicitante tiene un derecho de propiedad.

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Que **POR ESTAS CONSIDERACIONES** y visto lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:
1.- Asígnese el nombre del dominio "OWEJANEGRA", al segundo solicitante señores VIÑA SAN RAFAEL S.A.
2.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas
3.- Que vistos y teniendo presente lo dispuesto en la cláusula 4 letra e) del Acta de Fijación de Procedimiento, esta sentencia definitiva se entenderá notificada al tercer día hábil desde la fecha de recepción por la Oficina de Correos.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y doña María Pía Bustos Álvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

Daniela Zamorano M.
Testigo.

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro.

María Pía Bustos A.
Testigo.