MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol 7-11-13
sepia.cl
Oficio NIC Chile 18651
Catalina Constanza Perl Bascuñán v. Viña Vistamar Ltda.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, dieciséis de septiembre de dos mil catorce.

V I S T O S:

Con fecha 1° de abril de 2013, doña Catalina Constanza Perl Bascuñán, domiciliada en General Carol Urzúa 7040 dpto. 309, Las Condes, Santiago, en adelante también denominada «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <sepia.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, con fecha 4 de abril de 2013, Viña Morandé S.A., domiciliada para estos efectos en Huérfanos 835, piso 10, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por doña María Carolina del Río Herane, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <sepia.cl>, en adelante, la «Segunda Solicitud», 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».

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 18651, de fecha 1° de octubre de 2013, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <sepia.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 9 de octubre de 2013, 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 para el día 16 de octubre de 2013, 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.

La audiencia a que fueron citadas las partes se celebró con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante Viña Vistamar Ltda., en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, por inasistencia de una de las parte, el tribunal informó que las bases 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 bases 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 bases de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas. Oportunamente ambas partes presentaron sus demandas, acompañando además documentación probatoria en sustento de sus pretensiones.

El Primer Solicitante básicamente afirma en su demanda:

(A) Con fecha 3 de noviembre de 2011, solicité la asignación del dominio web www.seppia.cl, el cual me fue asignado, y asimismo renovado durante el mes de octubre de 2013. El sitio web antes citado ha servido de plataforma para el negocio que llevo a cabo de forma particular, el cual tiene por giro la comercialización de objetos de arte y decoración, bajo el nombre de “Tienda Seppia”. “Tienda Seppia” funciona legalmente bajo la figura de una sociedad de responsabilidad limitada. Dicha sociedad fue constituida por escritura pública el día 2 de mayo de 2013 ante la Notario Público María Gloria Acharán Toledo, y un extracto de dicha sociedad se encuentra inscrito en el Registro de Comercio de Santiago a fojas 35.655 número 23.910 correspondiente al año 2013, siendo el mencionado extracto publicado en el Diario Oficial de fecha 15 de mayo de 2013.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

(B) La sociedad antes mencionada tiene por razón social el nombre "Comercializadora La Perla Limitada", la cual según la cláusula segunda de sus estatutos, que se acompañan a esta presentación, puede ser denominada indistintamente como "Seppia Limitada". Cabe aclarar que quien suscribe la presente demanda es titular del 90% de los derechos sociales, y detenta la calidad de administradora estatutaria de dicha sociedad, según lo establece la cláusula quinta del pacto social.

(C) Tienda Seppia es se encuentra ubicada en el barrio Alonso de Córdova, en la comuna de Vitacura, Santiago. Además, ofrece sus productos a través de un canal de ventas online en la página web www.seppia.cl. Durante el transcurso del año 2013, Tienda Seppia ha adquirido notoriedad en el rubro del arte y el diseño, apareciendo en diversas publicaciones de la revistas Mujer y MasDeco del Diario La Tercera, y en páginas web tales como www.barrioalonsodecordova.cl y www.masdecomarket.cl. A mayor abundamiento, Tienda Seppia participó con gran éxito como expositora en la Feria MasDeco Market, organizada por el Diario La Tercera, durante el mes de diciembre de 2013. Asimismo, Tienda Seppia cuenta con papelería y regalos publicitarios propios, los cuales se entregan tanto en la tienda física así como también en las entregas a domicilio y en ferias publicitarias.

(D) A raíz de la evidente similitud fonética que presentan las palabras "Seppia" y "Sepia", muchos de los clientes de la tienda, así como interesados en ofrecer sus obras y comprar los objetos que ahí se venden, han incurrido en el error de tipear la URL www.sepia.cl, no llegando de esta manera al sitio web donde expongo los objetos que comercializo. Por dicho motivo, con fecha 1° de abril de 2013, solicité en www.nic.cl el dominio www.sepia.cl, con la exclusiva finalidad de que los clientes de mi negocio pudieran llegar a la página web, aún si omitían una de las letras "p" del nombre de la Tienda. A mayor abundamiento, en publicación de revista Mujer del Diario La Tercera de fecha 8 de diciembre de 2013 (que se adjunta al primer otrosí de esta presentación), se incurrió en un error involuntario, individualizando a Tienda Seppia como "Sepia".

(E) No obstante lo anterior, con posterioridad a esta solicitud, Viña Vistamar Ltda. presentó una segunda solicitud de asignación de dominio web, debido a que el nombre de uno de sus productos presenta una similitud con el sitio web que pretendo registrar (Vino "Vistamar Sepia"); hecho que, hasta la fecha de dicha solicitud, esta parte ignoraba.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

(F) En virtud de lo establecido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, vigente al momento de suscitarse la presente controversia, en el título denominado "De las Revocaciones de Dominios", cabe hacer presente las siguientes disposiciones: El numeral 20 de la citada reglamentación establece que "Toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción, fundamentando su petición según lo dispuesto en el artículo 21 de la presente reglamentación"; b) Asimismo, el numeral 22 de la Reglamentación establece que: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. Como SS. Puede apreciar, las hipótesis planteadas en los numerales anteriores no tienen absoluta relación con la situación que da lugar a la presente demanda, de acuerdo a lo que a continuación expongo:

(G) Tienda Seppia tiene por giro la comercialización de objetos y obras de arte y diseño. En ese sentido, difícilmente se puede afectar (y menos aún "gravemente") los derechos de Viña Vistamar Ltda., quien tiene por giro la producción y comercialización de productos vitivinícolas. En el mismo sentido de lo anterior, no se incurre en la hipótesis de la intención de maliciosamente producir engaño o confusión en la marca del segundo solicitante, toda vez que, conforme al Clasificador de Productos y Servicios ("Clasificador de Niza"), Viña Vistamar Ltda. comercializa productos de la clase 33 bajo la denominación "Vistamar Sepia"; en circunstancias que Tienda Seppia es un establecimiento comercial cuyo giro es la comercialización de productos de la clase 16, demostrándose así que esta parte tiene intereses legítimos en la asignación del dominio solicitado, y por ende, pretende utilizarlo de buena fe, sin intención alguna de venderlo, de perturbar o de perjudicar al segundo solicitante en sus intereses comerciales, ni aún menos los derechos de propiedad intelectual que puedan asistirle en el presente caso.

(H) Por todo lo antes expuesto, es que esta parte solicita estima que debe desestimarse la segunda solicitud del dominio web www.sepia.cl presentada por Viña Vistamar Ltda., debiendo asignándose a esta parte dicho dominio, en su calidad de primer solicitante.

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

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

- Fotocopia simple de escritura pública de fecha 2 de mayo de 2013, otorgada en la Notaría de doña Ma. Gloria Acharán Toledo, en la cual se contienen los estatutos sociales de "Comercializadora La Perla Limitada", también denominada "Seppia Limitada".

- Fotografía de bolsa regalo promocional, con logo de Tienda Seppia y referencia a la web www.seppia.cl.

- Fotografía de papelería y tarjetas de presentación de Tienda Seppia, con respectivo logo, referencia al giro, página web y correo electrónico de contacto.

- Copia simple de captura de pantalla de sitio nic.cl, sobre titularidad del dominio web www.seppia.cl.

- Copia simple de captura de pantalla de página web www.seppia.cl;

- Copia simple de captura de pantalla del sitio web http://www.masdecomarket.cl/preview/seppia/, en el cual se aprecia la calidad de expositor de Tienda Seppia en dicha feria.

- Copia simple de captura de pantalla de sitio www.barrioalonsodecordova.cl, en el cual se muestra a Tienda Seppia en la sección "Arte y Cultura, Decohogar y Regalos".

- Fotografía de Stand público de Seppia, en Feria MasDeco Market de La Tercera.

- Fotografía de Tienda Seppia, en la que se aprecia el logo corporativo y muestra de los productos que se comercializan.

- Copia simple de publicación de Revista Mujer del Diario La Tercera, de fecha 8 de diciembre de 2013, en la cual se hace referencia erróneamente a "Sepia".

Por su parte, coetáneamente con la presentación de su demanda, el Segundo Solicitante Viña Morandé S.A. cedió sus derechos litigiosos a favor de Viña Vistamar Ltda. En su demanda, básicamente afirma lo siguiente:

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

(A) VIÑA VISTAMAR LTDA., es parte del holding GRUPO BELÉN, fundado en 1996 con el propósito de elaborar vinos innovadores y de gran calidad, enfocados en el desarrollo de marcas de excelencia, entregando un servicio sofisticado y comprometido con los consumidores, consumidores y medio ambiente. Para eso, mi mandante ha elaborado procesos de producción y aseguramiento de calidad en la selección de los terruños, variedades y clones de uvas, arquitectura del viñedo, sistemas avanzados de riego, manejo orgánico en algunos sectores y sistemas de monitoreo de crecimiento, madurez y desarrollo de la fruta, hasta el momento de la vendimia. Actualmente mí representada cuenta con una distribución mundial, que les permite estar presentes en más de 45 países de los cinco continentes. A su vez, es líder en Chile en el desarrollo de canales directos de distribución, permitiéndoles tener una excelente comunicación con sus consumidores y afrontar con mayor conocimiento nuestros desafíos y oportunidades. Así, los productos ofrecidos al mercado por mi mandante, se han destacado de sus competidores mediante el reconocimiento en diversas premiaciones por su packaging con medalla de Oro y Trophy en los Wine & Spirit Design Awards realizados en Inglaterra, en 2010 se incorporó en la bodega sistema de selección óptica de las uvas en reemplazo de la selección manual; también fue premiado con un gran lanzamiento de la segunda cosecha de Golden Harvest 2007, y en 2011 fue premiado por 4ta vez con el Wine & Spirits, quien le otorgó el galardón de “Winery of the Year”. Con presencia en seis valles a lo largo de la zona central de Chile, VIÑA VISTAMAR LTDA. busca diversificar la producción de su fruta en diferentes lugares para plasmar, de la mejor forma, los sabores y aromas de todas sus variedades de vinos, entregando la calidad superior que los caracteriza. En Chile VIÑA VISTAMAR LTDA. como parte del holding de GRUPO BELÉN del cual es parte también Viña Morandé, cuenta con viñedos en dos regiones vitivinícolas: Central y Aconcagua en ellas se encuentran los seis valles donde nace la materia prima de los vinos Morandé, a saber, Casablanca: Está ubicado al noroeste de Santiago; Maipo, cual es el valle de Chile más reconocido internacionalmente por su tradición vitivinícola; Rapel (Cachapoal – Colchagua); Ubicados en la VI región de O’Higgins; Curicó, influido por el anticiclón del pacífico, que le da un clima mediterráneo sub-húmedo; Maule, el cual es un valle con gran variedad de climas, pero puede ser clasificad como mediterráneo sub-húmedo. En total la Viña Morandé tiene 550 há. destinadas a producir vinos, las que está repartidas por los valles mencionados buscando plasmar las diferencias entre cada una de las variedades. En todos estos valles VIÑA VISTAMAR LTDA. como parte del holding de GRUPO BELÉN, trabaja arduamente para entregar lo mejor del vino chileno, buscando encontrar la más fiel representación de las variedades de vino.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

(B) Cabe destacar que mi mandante es titular del siguiente registro marcario previo: SEPIA (denominativa), registro N°: 852352, cobertura: Clase 33 (vinos y bebidas alcoholicas, con excepcion de cervezas.) Así, y como se ha señalado anteriormente, uno de los objetivos fundamentales de mi mandante ha sido el posicionamiento y desarrollo de sus marcas comerciales, todas relacionados con los productos y servicios vinculados a la industria del vino o vitivinícola, y dentro de sus marcas más importantes se encuentra el signo SEPIA, marca registrada y explotada profusamente en Chile, la cual goza de fama y notoriedad en el mercado nacional como en mercados internacionales, lo que se acreditará en la oportunidad procesal correspondiente. De esta forma sólo cabe concluir que la denominación y sus variantes estilizadas de la expresión SEPIA es de exclusiva propiedad de mi mandante, y altamente distintiva para diferenciar sólo al origen empresarial de mi representada.

(C) El caso es que el nombre de dominio “SEPIA.CL” reproduce en forma idéntica a la marca de mi representada SEPIA que identifica el origen empresarial de mi mandante, signo que a través de su esfuerzo se ha expandido profusamente en el mercado nacional e internacional, siendo reconocida como un vino Premium de Chile, calificable de famoso y notorio, según se demostrará durante la substanciación del presente juicio arbitral, lo que implica que la alta distintividad del signo pedido en autos permite sostener que el nombre de dominio en autos afecta los derechos válidamente adquiridos sobre la expresión SEPIA, toda vez que en el caso de tratarse de una marca previamente registrada famosa y notoria como la de mandante, el gravamen que produce un nombre de dominio que reproduce idénticamente y completamente dicha marca famosa, afecta directamente los derechos de mi representada, que emanan no sólo del registro marcario, sino que de alta explotación e inversión que mi mandante a destinado a su marca SEPIA, por lo que, al estar completamente reproducida dicha marca en el nombre de dominio en autos, se produce una afección además a los consumidores del mercado nacional, quienes relacionan la denominación directamente con los productos de mi representada, viéndose así, mermada la distintividad y capacidad de diferenciación de esta marca notoria, la cual merece protección en el sentido expresado.

(D) Por lo tanto, mi mandante, registró la marca SEPIA, explotando profusamente su signo, situándose actualmente como marca referida por agentes altamente especializados de la industria vitivinícola, gozando de una alta reputación en su rubro. Así, sólo cabe concluir que mi mandante explota con una alta intensidad este

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

signo para ofrecer sus productos. Así también, la marca registrada previamente SEPIA, evidencia la materialización de una real y concreta política de protección de su signo distintivo. Por lo tanto, no existe otro objeto sino que de velar por el legítimo respeto del signo que ha identificado a VIÑA MORANDÉ, evitando que su uso por un tercero pueda inducir a error o engaño a los consumidores.

(E) Todo lo anteriormente señalado contrasta con el primer solicitante, quien no ha solicitado ni tiene registrado a su nombre alguna marca con la palabra SEPIA, del nombre de dominio solicitado en autos, lo cual significa que no posee un derecho consolidado, ni menos una pretensión de obtener el registro de su marca, a diferencia de mi mandante quién al tener solicitada a registro la marca posee un derecho preferente para alcanzar el uso exclusivo y excluyente de explotar la marca de la manera que mejor corresponda, en este caso poder ofrecer sus servicios, productos y establecimientos por medio de una página web que contenga el nombre de la marca “SEPIA”.

(F) Por lo demás, el hecho que el nombre de dominio cuya concesión se solicita en este acto no contenga ningún complemento a la marca registrada por mi mandante SEPIA, constituye una omisión sin creatividad ni distintividad alguna, por lo que, la pretensión del primer solicitante no goza de argumento suficiente para otorgar el dominio de la expresión SEPIA a la contraria, considerando que se trata de una reproducción literal y absoluta de la marca de mi mandante y del nombre de dominio pedido en autos, lo que demuestra que la pretensión de la contraria afecta los derechos adquiridos por mi representada en relación a su marca, ya singularizada, para identificar en el comercio digital y nacional, todos los servicios y productos relacionados que ofrece al mercado.

(G) De esta forma, cabe señalar que en este caso los derechos adquiridos por mi representada, que emanan del registro marcario del signo SEPIA, se ven directamente afectados por la solicitud de concesión de nombre de dominio en autos, ya que, es posible apreciar una directa relación entre la industria en que se desenvuelve mi mandante a través de la marca registrada SEPIA, con el giro e industria en que se desempeña el primer solicitante, doña Catalinia Perl Bascuñan, punto el cual será desarrollado posteriormente en este mismo acto.

(H) Sobre este ámbito, es posible observar que la primera solicitante, utilizará la denominación SEPIA para distinguir una tienda de arte, respecto de la cual, ya

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

goza del nombre de dominio habilitado www.seppia.cl, motivo por el cual es inequívoco que será en esta actividad operacional en la cual se explotará la concesión de nombre de dominio pedido en autos www.sepia.cl. Así, es posible apreciar, a través de los documentos que se acompañan en un otrosí de esta presentación, como también de aquellos que se aportarán en la oportunidad procesal correspondiente, que las actividades operacionales relacionadas con el arte se encuentra íntimamente vinculadas con la industria del vino, toda vez que, actualmente los productos de arte y de vino se ofrecen y distribuyen a través de canales de comercialización comunes, como son las ferias, exposiciones, encuentros internacionales, y diversas instancias que los mismos agentes de ambas industrias han implementando para potenciarse recíprocamente en los mercados. Lo anterior se basa en que la naturaleza de ambos productos, artísticos y vitivinícolas, apuntan al mismo consumidor, cuales son aquellas personas que buscan productos que le generen una sensación lúdica, de entretención y de vida social, aspectos que tanto los productos de mi mandante como los del primer solicitante en autos, pretenden satisfacer en estos consumidores. Es así como el mundo del arte con el mundo gourmet, actualmente, se encuentran íntimamente relacionados y se ofrecen mediante canales de comercialización comunes y desarrollados estratégicamente entre ambas industrias. Lo anterior se aprecia por la sola existencia de diversas ferias denominadas “arte y vino”, como por ejemplo, “el fin de semana de Arte & Vinos de La Tercera”, “Festival del Caballo Arte y Vino”, “Arte y Vino Aranda”, “CATARTE”, “Chateau 2005 Arte y Vino”, “Encuentro El Arte & El Vino” “Arte y Vino de Artevisión”, por sólo nombrar algunos, ya que, son miles los encuentros y ferias de esta naturaleza, en los consumidores del arte y del vino, son comunes.

(I) Con respecto al uso de la denominación SEPIA en el ámbito de Internet, resulta necesario señalar que la sola incorporación de la expresión “SEPIA” en cualquier buscador de uso corriente, tales como, Google, Yahoo o Altavista, entre otros, es posible advertir que los primeros resultados y la mayoría del total de búsquedas arrojadas se relacionan con el origen empresarial de mi representada, demostrando así la fama y notoriedad del signo de mi mandante en internet. Así las cosas, todos los antecedentes anteriores dan cuenta de un uso real y efectivo de las expresiones SEPIA por parte de mi mandante, la que en todos los casos aparece asociada a los productos de la persona jurídica de mi mandante. Pues bien, estimamos que este es un antecedente de la mayor relevancia, toda vez que consta que es justamente en el ámbito de Internet en el que estos términos se asocian indefectiblemente a mi mandante. En efecto, al aparecer en Internet el

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

nombre de dominio “SEPIA”, ineludiblemente creará confusión en el público consumidor, si se considera que el nombre de dominio SEPIA.CL reproduce la marca de mi representada SEPIA, que corresponde a la palabra por la cual mi mandante es conocido a nivel nacional e internacional por millones de afiliados. Es por todo lo anterior, que sólo cabe asignar el nombre de dominio a mi mandante, quien es la entidad con mayor fama y notoriedad, conocida y relacionada con la expresión SEPIA en nuestro país, siendo conocido en el mercado chileno y extranjero.

(J) La asignación de los nombres de dominio tiene sus bases fundamentales en la observancia de los principios de la competencia leal y ética mercantil, según lo recogen los artículos 14° y 22° del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, referentes a la responsabilidad del solicitante respecto de su inscripción y a las causales de revocación. Tales principios de la competencia leal y ética mercantil orientan a los actores del comercio para mantener la estabilidad del orden jurídico y los derechos de las partes involucradas, en consecuencia, el respeto al derecho de propiedad, específicamente en este caso, la propiedad intelectual, debe constituir la base sobre la cual deben sustentarse estos principios. De esta manera, la propiedad de estos derechos debe ser cautelada siempre y en todo caso, impidiendo que terceros se apropien de los mismos, salvo cesión, licencia u otra autorización expresa y específica del titular, lo que no ha ocurrido en este caso. En el caso de autos, el nombre de dominio "SEPIA” incluye el nombre o denominación por medio del cual es en la práctica conocido mi mandante y como se señaló, e incluso se asocian directamente con la procedencia de los productos que mi mandante ofrece al mercado, hecho del cual tiene total conocimiento el solicitante del dominio en conflicto. A mayor abundamiento, y se encuentra dispuesto por el artículo 22° del Reglamento para El Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, el primer solicitante no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre SEPIA, por lo que, se verifican elemento que permiten vislumbrar una solicitud abusiva por parte de la contraria.

(K) Claramente, la utilización del signo SEPIA inducirá a los consumidores a pensar que se trata de un sitio vinculado a los servicios, productos y establecimientos relativos a VIÑA VISTAMAR LTDA. que goza de prestigio y reconocimiento a nivel nacional. Ello conllevará a que en la práctica se genere confusión sobre el real origen de la página de Internet SEPIA.CL, generándose un aprovechamiento injusto por parte del primer solicitante del reconocimiento y vinculación que tiene tal

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

expresión con las actividades de mi mandante.

(L) El demandado ha vulnerado los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, infringiendo en consecuencia lo dispuesto en el artículo 14 del citado Reglamento que 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". En este punto, solicitamos tener presente el espíritu con el cual el creador del sistema de administración de dominios Jon Postel concibió el sistema, enmarcando este sistema en el Principio de la Buena Fe, o lo que él denominó en idioma Ingles "fair use". Estamos ciertos que el demandado no solicitó el dominio en base a las exigencias del principio de la buena fe, ya que intenta utilizar una expresión notoria que no le pertenece, con el fin de usarla en su beneficio económico al identificar sus propios productos relacionados con los de mi mandante, así como los de sus competidores. Evidentemente, el primer solicitante en autos intenta obtener una ganancia comercial, ya que careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el signo, ha solicitado un nombre de dominio utilizando el aludido signo, provocando toda suerte de confusiones en los consumidores e impidiendo que mi mandante publicite y difunda sus productos con total exclusividad. El artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL, en concordancia con el artículo 20 del mismo texto legal, nos indica que en el caso de autos se ha cumplido con todos los presupuestos allí señalados para que se demuestre o evidencie la mala fe del solicitante del nombre de dominio en autos. Es así que, de mantenerse la inscripción impugnada, se permitirá que un tercero se apropie indebidamente de expresiones cuya asociación natural son respecto de una entidad diferente, mi mandante, usufructuando sin justa causa del prestigio logrado frente al consumidor mediante el esfuerzo y trabajo ajeno, en este caso, el de mi representada, y lo que resulta aún más grave, impedirá a ésta usar las denominaciones que lo identifican en el ámbito virtual, lo que es abiertamente inmoral y constitutivo de un enriquecimiento injusto.

(M) En esta materia es necesario tener presente la circunstancia que el segundo solicitante es conocido, se ha identificado y se le ha relacionado directamente con el signo SEPIA, para productos vitivinícolas, los cuales, se ofrecen al mercado mediante canales de comercialización relacionados directamente con la venta de obras de arte, las cuales como se indicó anteriormente, se ofrecen en canales, ferias e instancias comunes, a los mismos consumidores. Así, es posible apreciar,

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

a través de los documentos que se acompañan en un otrosí de esta presentación, como también de aquellos que se aportarán en la oportunidad procesal correspondiente, que las actividades operacionales relacionadas con el arte se encuentra íntimamente vinculadas con la industria del vino, toda vez que, actualmente los productos de arte y de vino se ofrecen y distribuyen a través de canales de comercialización comunes, como son las ferias, exposiciones, encuentros internacionales, y diversas instancias que los mismos agentes de ambas industrias han implementando para potenciarse recíprocamente en los mercados. Así, la existencia de confusión y error en los consumidores de las partes en autos, es evidente y plausible, considerando la naturaleza de ambos productos, artísticos y vitivinícolas, los cuales actualmente apuntan al mismo consumidor, cuales son aquellas personas que buscan productos que le generen una sensación lúdica, de entretención y de vida social, aspectos que tanto los productos de mi mandante como los del primer solicitante en autos, pretenden satisfacer en estos consumidores. Es así como el mundo del arte con el mundo gourmet, actualmente, se encuentran íntimamente relacionados y se ofrecen mediante canales de comercialización comunes y desarrollados estratégicamente entre ambas industrias. Lo anterior se aprecia por la sola existencia de diversas ferias denominadas “arte y vino”, como por ejemplo, “el fin de semana de Arte & Vinos de La Tercera”, “Festival del Caballo Arte y Vino”, “Arte y Vino Aranda”, “CATARTE”, “Chateau 2005 Arte y Vino”, “Encuentro El Arte & El Vino” “Arte y Vino de Artevisión”, por sólo nombrar algunos, ya que, son miles los encuentros y ferias de esta naturaleza, en los consumidores del arte y del vino, son comunes. En tal sentido, no cabe duda alguna que la utilización tanto en el mundo real o virtual de Internet de la denominación señalada inducirá a error en los consumidores respecto del origen de los productos y servicios que se ofrezcan a través del nombre de dominio solicitado en autos. Atendido el punto anterior, y el derecho preferente que tiene VIÑA VISTAMAR LTDA. como titular de la marca SEPIA, para explotarla exclusiva y excluyentemente de la manera que mejor corresponda, es que la solicitud de la contraria dirigida a distinguirse en el mercado electronico por medio de una página web que contenga la expresión SEPIA, generará confusión y engaño en los consumidores, lo que debe ser evitado, por lo que, es que esta parte solicita se tome en consideración este argumento y conceda el nombre de dominio a quien ostenta un mejor derecho, mi mandante. En efecto, ha sido gracias a la enorme inversión en publicidad por parte de mi mandante y su política de protección marcaria y de nombres de dominio, que su marca y servicios se han hecho conocidos, con lo cual resulta, a lo menos decepcionante, que terceros, como en este caso, puedan beneficiarse del esfuerzo de más de 20 años y

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

constante trabajo del legítimo titular y creador de la marca.

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

- Copia de catálogo producido por EL MUNDO DEL VINO, mediante el cual se ofrecen al mercado, los productos que distingue la marca de mi mandante SEPIA, fundante de oposición en autos.

- Copia de registro marcario del signo SEPIA, registro N° 852352, para clase 33, obtenido desde la base de datos online de www.inapi.cl.

- Publicidad de la marca SEPIA, y los productos ofrecidos a través de la misma, a los mercados nacionales e internacionales.

- Impresión obtenida desde la página www.wineplus.cl, mediante la cual se ofrecen a Chile y el mundo, los vinos que distingue la marca SEPIA.

- Catálogos, exhibidores y colgantes publicitarios desarrollados por mi mandante para ofrecer al mercado los vinos que distingue la marca SEPIA.

- Copia de página de www.facebook.com relativa a la tienda “VINO Y ARTE”.

- Página sobre cata maridake de vino en Vino y Arte.

- Copia de página web de SANTIAGO GOURMET, donde consta la realización en Chile de la feria ARTE Y VINO, patrocinada y organizada por Diario La Tercera.

- Copia de imágenes entregadas por www.google.cl.

Se confirió traslado de las demandas y ambas partes contestaron oportunamente.

El Primer Solicitante básicamente señala en su contestación los siguientes argumentos no contenidos previamente en su demanda:

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

(A) Tienda Seppia es un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos de Arte y Diseño. Pese a no contar con la antigüedad y notoriedad pública que en numerosas ocasiones hace presente la segunda solicitante respecto a su mandante (Viña Morandé), durante el transcurso del año 2013, Tienda Seppia adquirió notoriedad en el rubro del arte y el diseño, apareciendo en diversas publicaciones de la revistas Mujer y MasDeco del Diario La Tercera, y en páginas web tales como www.barrioalonsodecordova.cl y www.masdecomarket.cl. A mayor abundamiento, Tienda Seppia participó con gran éxito como expositora en la Feria MasDeco Market, organizada por el Diario La Tercera, durante el mes de diciembre de 2013. Asimismo, Tienda Seppia cuenta con papelería y regalos publicitarios propios, los cuales se entregan tanto en la tienda física así como también en las entregas a domicilio y en ferias publicitarias, objetos que no dicen relación alguna con productos vitivinícolas o similares. Antes establecida como canal de ventas web a través de la página www.seppia.cl , y emplazada en un córner de la tienda "Milaires" ubicada en el exclusivo barrio de Alonso de Córdova, a raíz de su éxito comercial y publicitario durante el año 2013, Tienda Seppia se ha establecido como local independiente desde el mes de marzo de 2014, en el Centro Comercial Lo Castillo, en la comuna de Vitacura (Candelaria Goyenechea 3820, local 46).

(B) Si bien esta parte también reconoce la relación que existe entre el mundo del Vino (el cual explota comercialmente Viña Morandé) y del Arte, quien suscribe, es su calidad de artista visual y Licenciada en Arte de la Universidad Católica de Chile, niega absoluta y categóricamente lo señalado por la segunda solicitante, respecto a que "la naturaleza de ambos productos, artísticos y vitivinícolas, apuntan al mismo consumidor"; siendo esto un error conceptual, toda vez que los productos vitivinícolas apuntan de forma exclusiva a un público mayor de edad, en tanto que el arte, en sus variadas y diversas expresiones, apunta a público de todas las edades, y aún más si distinción de sexo, raza, credos o incluso condición de salud.

(C) A mayor abundamiento, es claro que la segunda solicitante no ha realizado una investigación exhaustiva (ni aún mínima y seria) respecto del giro comercial de Tienda Seppia. Esto queda de manifiesto en la reiteración que dicha solicitante hace respecto a una supuesta íntima relación entre los productos comercializados por su mandante y los comercializados por esta parte, lo cual causaría una supuesta confusión en los consumidores. En el hecho, es fácil corroborar la falsedad de esta aseveración, ya que si la segunda solicitante se hubiera al menos dado el tiempo y trabajo de visitar el local comercial en el cual se encuentra emplazada la Tienda, o al menos de visitar su página web (www.seppia.cl), la cual

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

cita en su presentación, podría haber constatado por si misma que esta parte comercializa productos tales como: Cuadros y representaciones pictóricas con diseños variados; Objetos de decoración y diseño, tales como cojines, figuras de cerámica; relojes de pared e imanes para refrigeradores; Carcasas para teléfonos celulares, fundas para notebooks, bolsos, billeteras y monederos; Todos los cuales cuentan con una marcada tendencia y diseño, en los cuales no se incluye en ningún caso algo relacionado con el mundo del Vino y sus productos relacionados.

(D) Por lo antes señalado, pretender invocar una "íntima relación" entre los productos vitivinícolas que comercializa Viña Morandé, y aquellos productos de arte y diseño que comercializa Tienda Seppia (por el solo hecho de tratarse de "objetos de arte") no sólo es un error, sino que deja de manifiesto la falta de seriedad en las pretensiones de la segunda solicitante, y la mala fe de ésta al solicitar el dominio www.sepia.cl, por el motivo que expondré a continuación. El registro marcario para la marca "sepia", y que la segunda solicitante invoca en numerosas ocasiones en su libelo, fue otorgado con fecha 11 de junio de 2009. Si en su demanda, la segunda solicitante señala la supuesta "notoriedad" de su marca y su clara intención de defenderla, basándose en un acto atribuible a mala fe por esta parte, supuestamente destinado a inducir a error en los consumidores, esta parte se cuestiona el o los motivos de por qué no se registró el dominio web de una marca tan prestigiosa, notoria y conocida a nivel nacional e internacional (como la misma demandante señala en numerosas ocasiones) hace casi 4 años, fecha en que se le concedió el registro marcario; y por el contrario, esperó a que otra persona tuviera la iniciativa de registrarlo. A esta parte le queda sólo asumir que se trata de un acto de mala fe de parte de una gran empresa (como señala la segunda solicitante en su presentación, y cito: "mi mandante, quien es la entidad con mayor fama y notoriedad"), la cual por mero antojo, y con una pobre argumentación, sin una investigación seria de por medio, se opone sin sustento al desarrollo de un nuevo emprendimiento que en nada dice relación con el giro comercial de su mandante ni con sus marcas registradas. Cabe también hacerle presente que los dominios web no se asignan en base a la supuesta "fama y notoriedad" de sus solicitantes, sino que en base a sus legítimas pretensiones, como es el caso que en este acto represento.

(E) En relación a lo anterior, y basado en la similitud invocada respecto del registro web que esta parte solicita con la marca del segundo solicitante, es claro que los productos que Tienda Seppia comercializa en ningún caso podrán inducir a error en los consumidores respecto de aquellos que comercializa Viña Morandé a través

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

de su marca Sepia. Para poner ejemplos concretos de marcas iguales para productos de distintas categorías que subsisten en el mercado chileno: a) Marca "Daewoo". Una misma marca, se utiliza para la comercialización de vehículos motorizados, y de artículos de electrónica y línea blanca. Sería absurdo siquiera pensar que una persona con criterio pudiera creer que está comprando un automóvil, y que en su lugar el proveedor le esté vendiendo un refrigerador o un artículo de línea blanca similar. b) Marca "Dove". Pese a la exacta similitud en sus marcas denominativas, y a la gran similitud en su tipografía publicitaria, un consumidor promedio sabrá diferenciar un jabón (comercializado por la firma Unilever) de un chocolate marca Dove (marca registrada para este tipo de productos, y comercializados en chile por Masterfoods Chile Alimentos Limitada). Lo mismo ocurre en la especie con la denominación "Sepia". Resulta absurdo al nivel de lo irrisorio lo señalado por la segunda solicitante, en numerosas ocasiones en su libelo, respecto a la supuesta confusión que el registro del dominio web www.sepia.cl causaría en sus consumidores, induciéndolos erróneamente a pensar que Tienda Seppia se encuentra comercializando productos vitivinícolas u objetos de arte relacionados con el vino o con Viña Vistamar o Morandé, por el sólo hecho de registrar dicho dominio web.

(F) Esta parte hace presente a SS. que Viña Vistamar Limitada (empresa que comercializa el Vino "Vistamar Sepia") fue constituida como persona jurídica el año 2005, y que el registro marcario que la segunda solicitante invoca es de fecha junio de 2009, preocupándose recién el año 2013 de oponerse al registro del dominio en disputa a fin de proteger su supuestamente reconocida marca. En ese sentido, a juicio de esta parte, el actuar de la segunda solicitante no representa más que un ánimo arbitrario y meramente antojadizo, invocando argumentos sin sustento alguno, a fin de obtener el registro del dominio web invocado.

(G) Además de lo antes señalado, cabe señalar la absoluta falsedad de lo señalado por la segunda solicitante, quien pretende inducir a error a esta parte y al tribunal arbitral, en tanto señala en su presentación que: "(…) en el ámbito de Internet, resulta necesario señalar que la sola incorporación de la expresión "SEPIA" en cualquier buscador de uso corriente, tales como, Google, Yahoo o Altavista, entre otros, es posible advertir que los primeros resultados y la mayoría del total de búsquedas arrojadas se relacionan con el origen empresarial de mi representada, demostrando así la fama y notoriedad del signo de mi mandante en internet". En este sentido, reitero la falta de seriedad en la investigación de los hechos invocados por la segunda solicitante y en la elaboración de su demanda arbitral,

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

toda vez que no tomará mucho tiempo a SS. corroborar la absoluta falsedad de lo señalado por la contraria en su libelo, ingresando en navegador web a los buscadores "Google" y "Yahoo" (ya que "El buscador de uso corriente" Altavista fue adquirido por Yahoo en octubre de 2003, y cerrado definitivamente por esta el 8 de julio de 2013, redirigiéndose hoy directamente al buscador Yahoo); y buscar "Sepia". Al hacer esto, SS. podrá apreciar: Que en www.google.cl no se hace referencia alguna al Vino Sepia o a Viña Morandé en los primeros 10 resultados (alusivos al color sepia; a ciertas especies animales y a un restaurant, entre otros), ni aun en sus opciones de "búsquedas relacionadas"; Que en la página de Yahoo a la cual redirige el dominio www.altavista.com tampoco se hace referencia alguna al Vino Sepia o a Viña Morandé en los primeros 15 resultados ni en sus búsquedas relacionadas, haciendo alusiones similares a Google; Y que, a mayor abundamiento, no sólo no se encuentran referencias al Vino Sepia o a Viña Morandé en los primeros 10 resultados y sus búsquedas relacionadas en el buscador www.yahoo.com, sino que además, aparece "Tienda de arte Seppia" en el séptimo puesto en los resultados de dicho buscador, al incluir la sola expresión "sepia". Con lo antes expuesto, no solo queda en evidencia la falta de notoriedad que posee la marca invocada por la segunda solicitante, al no aparecer en las búsquedas de los "buscadores de uso corriente, tales como Google, Yahoo o Altavista", sino que además queda de manifiesto de forma grave la mala fe de la contraria, al invocar como un argumento que respalde su postura un hecho que abiertamente falta a la verdad (fácilmente comprobable como se señaló anteriormente), intentando hacer incurrir a esta parte y al Tribunal Arbitral en un error de apreciación en los hechos en que funda su pretensión.

(H) Por todo lo anteriormente expuesto, además de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda presentada por esta parte, los cuales por motivo de economía procesal doy por íntegramente reproducidos en este acto, no se configuraría en los hechos lo señalado por la segunda solicitante, especialmente aquello respecto a un supuesto aprovechamiento injusto de esta parte en relación al reconocimiento y vinculación que tiene la expresión "Sepia" con las actividades de Viña Morandé S.A.; y menos aún la utilización de la expresión "Sepia" para identificar y relacionar los productos de Tienda Seppia con los comercializados por Viña Morandé; empresa y productos con los cuales no tengo vinculación alguna. A mayor abundamiento, menos aún podría darse el supuesto invocado por la contraria en su presentación, en lo que dice relación a que otorgar el registro web del dominio www.sepia.cl a esta solicitante "permitirá que un tercero se apropie indebidamente de expresiones cuya asociación natural son respecto de una

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

entidad diferente" y que por otra parte "impedirá a ésta (Viña Morandé) usar las denominaciones que lo identifican en el ámbito virtual, lo que es abiertamente inmoral y constitutivo de un enriquecimiento injusto".

(I) Es discutible que la expresión "Sepia" tenga una supuesta "asociación natural", tanto con Viña Morandé S.A., tanto como con los productos vitivinícolas en sí. Bastó recurrir a 3 buscadores de internet para corroborar que en ningún caso la expresión "Sepia" fue siquiera remotamente relacionada al mundo del Vino, y menos aún relacionada a la contraria, Viña Morandé S.A. Es más, en uno de los buscadores de internet citados por la misma segunda solicitante (www.yahoo.com), fue encontrado en séptimo lugar "Tienda de arte Seppia". Es también ampliamente discutible que esta parte pretenda "apropiarse indebidamente" de los derechos de propiedad intelectual los derechos conexos que emanan en favor de Viña Morandé S.A. producto de la expresión Sepia. Como ya se ha señalado en esta presentación y en la interposición de la demanda de esta parte, los productos y el establecimiento comercial que esta parte explota no dicen relación alguna, directa o indirecta, con el giro y los productos que desarrolla y explota Viña Morandé S.A. En el sentido de lo anterior, el otorgamiento del dominio en disputa a esta parte no impedirá en caso alguno que Viña Morandé, Viña Vistamar o sus empresas relacionadas utilicen y sigan utilizando la denominación "Sepia" en el ámbito virtual, como ya lo hacen (por ejemplo en la web www.vistamar.cl/en/sepia_reserva.html). A esta parte no le produce menoscabo económico ni de índole alguna que la segunda solicitante haga uso de su marca comercial en internet u otros medios, en la forma que mejor le parezca. Por lo señalado en el numerales anteriores, difícilmente se produciría para esta parte una hipótesis de "enriquecimiento injusto", toda vez que no se estaría aprovechando de los derechos de un tercero (Viña Morandé), sino que utilizaría el dominio web solicitado en estos autos a fin de promocionar y llevar a cabo su propia actividad comercial. Lo que a esta parte efectivamente le parece "abiertamente inmoral" (como señala la segunda solicitante en su presentación) y éticamente reprochable, es que una gran empresa como es Viña Morandé S.A., haciendo uso de sus recursos y de su fama, notoriedad y posición en el mercado, se oponga de forma absolutamente arbitraria y carente de fundamentos al registro de un dominio web por parte de una emprendedora; dominio web que en más de 4 años no registró para sí, y que hoy reclama como su legítimo derecho, en base a argumentos carentes de investigación, y sin sustento jurídico ni lógico; e incluso recurriendo a aseveraciones que faltan manifiestamente a la verdad, como esta parte se ha encargado de demostrar en esta presentación.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

Por su parte, el Segundo Solicitante básicamente señala en su contestación los siguientes argumentos no contenidos previamente en su demanda:

(A) Mi representado VIÑA VISTAMAR LTDA. forma parte del holding GRUPO BELÉN, el cual corresponde a un conglomerado mundialmente reconocido por su actividad de elaboración de vinos innovadores y de gran calidad, como lo es el vino comercializado bajo la marca "SEPIA", concedida el año 2009, para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas) de la clase 33 Int. Es así, como es fácilmente observable que ambas denominaciones convergen en ciertos espacios como Ferias y Exposiciones de Arte, ya que ambas comercializan productos complementarios como lo son el vino con el arte. A mayor abundamiento, la línea de vinos protegida bajo la marca "SEPIA" es reconocida por su calidad entre los consumidores, los cuales probablemente estén ligados al mundo del arte. Es así, como no resulta difícil imaginarse un consumidor de vino "SEPIA", satisfecho por su elección, decida buscar en Internet información acerca del tipo de cepa que compone el vino u otra información y finalice en el sitio web de la primera solicitante, confundido acerca del origen de dicho espacio virtual. En vista de esto, resulta urgente resguardar los intereses de mi representada en el sentido de asignarle el nombre de dominio en disputa, pues de otra manera se producirán innumerables situaciones de confusión o engaño respecto del origen del nombre de dominio www.sepia.cl.

(B) Por otro lado, es pertinente recalcar que ni Comercializadora La Perla Limitada ni Catalina Perl, poseen registros marcarios previos que amparen o protejan ni su actividad comercial ni los productos que comercializa. Dicha circunstancia, contrasta con la política de protección marcaria promovida por mi mandante, Viña Vistamar Ltda., y el holding al cual pertenece GRUPO BELEN, los cuales permanentemente están explotando y protegiendo las denominaciones de sus líneas de vinos.

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

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

«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 conforme se ha estructurado las pretensiones de las partes de autos, el Segundo Solicitante ha deducido demanda invocando la afectación a un derecho marcario, mientras que el Primer Solicitante se ha defendido negando dicha pretensión. A este respecto, 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

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

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.

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.

4.-) Que se encuentra acreditado en autos que Viña Vistamar Ltda., Segundo Solicitante, es titular de derechos sobre la marca SEPIA, 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 SEPIA, registro Nº 852.352 que distingue bebidas alcohólicas con excepción de cervezas, case 33, de fecha 11 de junio de 2009. También consta de los documentos aportados por el Segundo Solicitante que dicha parte utiliza efectivamente la marca SEPIA para distinguir vinos.

5.-) Que, como se ha razonado más arriba, mediante una solicitud de asignación de nombre de dominio puede contrariarse un derecho adquirido de diversos modos, quedando comprendidas tanto las hipótesis de perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio. Por lo general, la sola presentación de una solicitud de asignación de nombre de dominio no presenta la potencialidad de contrariar per se un derecho preexistente de tercero, en los términos expuestos, salvo hipótesis específicas como la reproducción exacta de nombres propios de personalidades o marcas renombradas, entre otros, de manera que fuera de estos supuestos es necesario examinar el uso del nombre de dominio en cuestión, si lo hay, para decidir si existe o no afectación a un derecho, y en particular, si el nombre de dominio se usa como sitio web y cuál es su contenido. En caso de no existir uso del nombre de dominio como sitio web, es menester recurrir a otros antecedentes para decidir si existe afectación a un derecho, en especial la naturaleza de las actividades de las partes.

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

6.-) Que al estar reproducida la marca SEPIA en el nombre de dominio disputado <sepia.cl>, corresponde entonces decidir si ello constituye o no una afectación a los derechos adquiridos del Segundo Solicitante sobre dicha marca.

7.-) Que, desde la perspectiva del uso del nombre de dominio en disputa, a la época de esta sentencia éste es usado para redireccionar al sitio web <http://www.seppia.cl>, lo que consta a este sentenciador tras haber intentado acceder a la URL <http://www.sepia.cl>, dejando testimonio en autos. Dicho sitio web está destinado a publicitar y entregar información acerca de los servicios de "Tienda Seppia", fundamentalmente venta de artículos artísticos y decorativos, como cuadros, dibujos, grabados, accesorios, libretas, entre otros.

8.-) Que, adicionalmente, de acuerdo a las pruebas acompañadas por el Primer Solicitante y no objetadas, se ha acreditado en autos que dicha parte es socia y administradora exclusiva de la sociedad COMERCIALIZADORA LA PERLA LIMITADA o SEPPIA LIMITADA, constituida con fecha 2 de mayo de 2013, esto es, aproximadamente un mes después de la fecha de presentación de la Primera Solicitud sobre el nombre de dominio disputado. Consta además de la copia de los estatutos sociales que dicha sociedad tiene por objeto básicamente la comercialización de obras artísticas.

9.-) Que de todo lo anterior se desprende inequívocamente que el nombre de dominio disputado es usado para una actividad o ámbito completamente diferente de aquél amparado por la marca SEPIA, registro Nº 852.352, en que se sustenta la demanda, cuya cobertura consiste en bebidas alcohólicas. Adicionalmente, lo anterior es igualmente aplicable al rubro empresarial al que se dedica el Primer Solicitante en su empresa, de manera que, conforme al mérito del proceso, resulta inevitable concluir que mediante la Primera Solicitud no se ha producido afectación al derecho marcario del demandante en su ámbito de exclusividad.

10.-) Que tampoco existe una relación o vínculo, como sostiene el Segundo Solicitante, entre el producto vino y los objetos de arte y decorativos, en términos de crear una confusión entre los consumidores y/o usuarios de la Red. En efecto, si bien es cierto que en algunos eventos se produce un grado de conexión entre el vino y el arte, ello no pasa de ser una estrategia promocional, que en ningún caso consigue hacer suponer a los consumidores que las empresas de la industria vitivinícola son a su vez oferentes o comercializadoras de obras de arte,

MARCOS MORALES ANDRADE TRIBUNAL ARBITRAL JUEZ ARBITRO

y menos que tales actividades se realizan bajo una misma marca. Además, la referida asociación entre el arte y el vino, que menciona el Segundo Solicitante, no difiere de la conexión que se realiza en los hechos entre el vino y la gastronomía, o entre el vino y los espectáculos artísticos o musicales que se realizan en ferias del vino, etc. Más aun, en opinión de este sentenciador, si bien los consumidores de obras de arte pueden también ser consumidores de vino, a la inversa ello no necesariamente es así, y en todo caso el público objetivo de ambas actividades es diferente y los canales de venta al detalle también lo son.

11.-) Que el Segundo Solicitante también sustenta su demanda en el hecho que la Primera Solicitud afectaría principios de competencia leal o ética mercantil. A este respecto, y conforme al mérito de proceso, debe concluirse que no existen antecedentes para concluir en tal sentido, sino al contrario, y como se ha dicho, los ámbitos de actividad de ambas partes son diferentes, tanto desde el punto de vista de sus giros comerciales, como en lo relativo al uso que se ha dado al nombre de dominio en litigio por parte del Primer Solicitante, de conformidad con lo razonado en esta sentencia.

12.-) Que, en consecuencia, al no existir competencia comercial entre las partes, la solicitud de asignación del nombre de dominio en litigio presentada por el Primer Solicitante no pudo afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre las partes de autos.

13.-) Que en base a todos los fundamentos anteriormente expuestos, se concluye que mediante la Primera Solicitud no se han infringido derechos marcarios del Segundo Solicitante, ni tampoco normas o principios vinculados con la sana y leal competencia, de manera que la demanda presentada por este último deberá ser desestimada, haciéndose lugar a la pretensión contenida en la demanda del Primer Solicitante en orden de asignársele el nombre de dominio disputado.

14.-) Que al rechazarse la demanda del Segundo Solicitante, cobra también operatividad la aplicación del principio de prioridad en el tiempo o *prior in tempore potior in iure,* debiendo por lo mismo asignarse el nombre de dominio en disputa a quien lo solicitó en primer lugar,

15.-) Que el párrafo final de la regla 8 RFR-CL dispone que «*Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando*

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

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 concurren ninguno de los presupuestos de excepción establecidos en la citada norma.

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.- Rechazar la demanda deducida por Viña Vistamar Ltda.

II.- Acoger la demanda deducida por doña Catalina Constanza Perl Bascuñán.

III.- Ordenar la eliminación de la solicitud de asignación del nombre de dominio <sepia.cl> que figura actualmente a nombre de Viña Morandé S.A.

IV.- Asignar el nombre de dominio <sepia.cl> a doña Catalina Constanza Perl Bascuñán, RUT 16.095.689-5.

V.- No condenar en costas a Viña Vistamar Ltda., por haber tenido motivos plausibles para litigar.

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.

MARCOS MORALES ANDRADE
TRIBUNAL ARBITRAL
JUEZ ARBITRO

Rol Nº 7-11-13.

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.