SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

tΔ	rr	ш	n	\sim	\sim 1
te		u		v.	u

Santiago, lunes quince de septiembre de dos mil ocho.-

VISTOS:

Con fecha 19 de diciembre de 2007, la sociedad Terruno S.A., domiciliada en Av San Miguel 3030, Talca, solicitó la inscripción del nombre de dominio "terruno.cl".

Posteriormente, con fecha 14 de enero de 2008, la sociedad Viña Concha y Toro S.A., sociedad de su giro, domiciliada en Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15º, Edificio World Trade Center, representada por el Estudio Sargent & Krahn, domiciliado en Av. Andrés Bello Nº 2711, Piso 19º, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "terruno.cl", dando lugar al 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".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 8817 de 20 de mayo de 2008 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre la inscripción del referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro 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 las partes mediante carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico.

Notificadas 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 para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, por lo que no hubo avenimiento, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 31 consta que sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 36 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos.

A fs. 38 y 44 las partes evacuaron el respectivo traslado.

A fs. 46, se tuvo por evacuado el traslado conferido y se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "terruno.cl".

A fojas 132, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 19 de diciembre de 2007, la sociedad Terruno S.A., solicitó la inscripción del nombre de dominio "terruno.cl". Que posteriormente, con fecha 14 de enero de 2008, la sociedad Viña Concha y Toro S.A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "terruno.cl", dando lugar al 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 notificadas 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 para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, por lo que no hubo avenimiento, según consta en autos.

Que en mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de diez concedidos a las partes para que hicieran valer sus respectivos derechos y alegaciones, sólo el segundo solicitante los hizo valer y al efecto expresó que Viña Concha y Toro S.A., fue fundada en el año 1883, por don Melchor Concha y Toro y don Ramón Subercaseaux Mercado, con cepas originarias de Bordeaux, Francia. Que la empresa tuvo un carácter familiar hasta 1921, en que la familia Concha decidió transformarla en sociedad anónima, emitiendo acciones entre los miembros de la familia, las que se transarían en la Bolsa de Nueva York desde octubre de 1994. Que desde 1991 se habría iniciado un vasto plan de inversiones, que incluyó renovación tecnológica, desarrollo de nuevas líneas de vinos, y la compra de terrenos con el objetivo de consolidar la producción de vinos de alta calidad. Que además en 1996, se habría consolidado la primera inversión en el exterior Argentina. Que cuenta con diversos viñedos y bodegas para la producción de sus vinos.

Agrega que entre los vinos más destacados se encontraría "Terrunyo", el cual sería elaborado con las cepas más finas del país.

Finalmente afirma que sería la viña con mayor participación en el mercado nacional, el mayor exportador de vino chileno, tanto en volumen como de ingresos.

Señala que ha sido líder en la creación de marcas, conquistando de esa manera nuevos segmentos de mercados, desde vinos de calidad Premium a vinos populares, por lo que afirma, que sería gravísimo que un tercero pretenda ser titular de un nombre de dominio que es casi idéntico al nombre de uno de sus vinos más famosos y prestigiosos.

Expresa igualmente que es titular de los nombres de dominio "terrunyo.cl" y "terrunyo.com" y que es titular de la marca comercial "Terrunyo", registro 570.892, denominativa para la clase 33.

Que a continuación señala que el primer solicitante sólo ha tomado el nombre de su famoso vino Terrunyo, y pedirlo como nombre de dominio, efectuando una mínima modificación, la cual sería imperceptible para los usuarios de Internet. Que entre el nombre de dominio en disputa y su marca la letra "y", no sería suficiente para diferenciar ambas expresiones.

Señala a continuación, que al ingresar al sitio <u>www.terruno.cl</u>, se aprecia que publicita un restaurante y que existiría una lógica relación entre los productos y servicios que desarrolla y comercializa y los servicios de restaurantes que pretende difundir la contraria. Que esto haría que el riesgo de confusión de los cibernautas sea aún mayor.

Que a continuación hace una descripción de los nombres de dominio, su importancia.

Por último cita los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombres de dominio y de las normas del Convenio de París y de la Reglamentación de Nic Chile específicamente las normas relacionadas con la revocación de nombres de dominios.

Concluye expresando que por lo expuesto, considera que es titular de un mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa.

TERCERO: El primer solicitante al evacuar el traslado conferido, expresa que la sociedad Terruño S.A., fue constituida con fecha de 3 de mayo de 2007 y que parte de su objeto es "construcción, instalación, explotación, arrendamiento y/o administración de establecimientos restaurante, bar y centro de eventos, o cualquiera clase de establecimiento público en donde se sirvan comidas preparadas y bebidas, alcohólicas y analcohólicas, para ser consumidas en el mismo local o para llevar".

Que en concordancia con dicho giro, habría iniciado actividades en el rubro gastronómico, comprando un local en la ciudad de Talca e iniciando en el mes de mayo de 2007 los trabajos de adaptación de dicho inmueble para un restaurante, lo cual habría importado el desembolso de una suma considerable de recursos. Que en el mes de octubre del año 2007, se habría procedido a la inauguración del restaurante "Terruño", el cual reivindica los alimentos provenientes de la tierra, buscando rescatar las raíces culinarias de la Región.

Que para contribuir a la publicidad de dicho Restaurante, el 29 de mayo de 2007 se inscribió en Nic Chile el dominio terruño.cl y posteriormente, el 19 de diciembre de 2007, se inscribe en Nic Chile el dominio terruno.cl, los cuales se relacionarían con su actividad comercial, buscando el SLD en disputa, dar cuenta únicamente de las cualidades gastronómicas de su negocio y en ningún caso, como lo señalaría el segundo solicitante, inducir a confusión respecto de los vinos comercializados por éste, y afirma que respecto a una supuesta relación comercial entre las partes, esta no existe y que ni siquiera tenía

conocimiento de la existencia de esta marca de vinos. Señala además, que en su restaurante "Terruño", se comercializan vinos producidos por distintas viñas y que su fachada, no hace mención alguna a la razón social del segundo solicitante, por lo que no existiría la confusión que el nombre del "Restaurante" le produciría a los consumidores, careciendo de sustento la afirmación del segundo solicitante.

Expresa también que atendida las grandes inversiones hechas en el restaurante "Terruño", quedaría claro el enorme perjuicio que le significaría que no se le asignara el nombre de dominio en conflicto, ya que dice relación con la identidad comercial de su empresa, identidad que comienza a arraigarse en la Séptima Región, que ha sido forjada por medios lícitos y que no habría actuado ni abusivamente, ni de mala fe como la contraria ha afirmado.

Que a continuación el primer solicitante se refiere al derecho y al efecto cita las normas sobre revocación de nombres de dominio contenidas en el reglamento de Nic Chile y expresa que el nombre de dominio de autos se solicitó y se hace uso de él, con el único objetivo de dar a conocer al público la actividad económica lícita que ejerce. Agrega que por lo mismo ha actuado de buena fe, con un interés legítimo, descartándose el supuesto uso abusivo que haría del dominio terruno.cl.

Que además señala, que siendo las actividades económicas de cada una de las partes del juicio diferentes, no existiendo competencia entre ellas, mal podría su solicitud afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes o con la ética mercantil.

Que, finalmente afirma que en virtud del principio "First Come First Served", se le debería asignar el nombre de dominio en disputa "terruno.cl".

CUARTO: Que el segundo solicitante al evacuar el traslado conferido, señala que el primer solicitante no compareció a la audiencia de fijación de normas de fijación de procedimiento y que tampoco habría presentado dentro de la oportunidad procesal su escrito de demanda de mejor derecho, lo que demostraría su desidia y falta de interés.

Además, que la prioridad del primer solicitante, no sería absoluta y que sólo sería aplicable cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho.

Afirma, que la inactividad del primer solicitante sería renunciar a su petición en su favor.

QUINTO: Que en la etapa de prueba el primer solicitante acompañó a los autos y sin objeción de contrario: 1) Copia de escritura pública de constitución de la sociedad anónima "Terruño S.A.", de fecha 3 de mayo de 2007; 2) Copia de escritura pública de sesión ordinaria de la sociedad anónima "Terruño S.A.", de fecha 2 de noviembre de 2007; 3) Copia simple de publicación en el Diario Oficial del extracto de escritura pública de constitución de la sociedad anónima "Terruño S.A.", de fecha 16 de mayo de 2007); 4) Copia simple de formulario de inscripción al Rol Único tributario y/o Declaración de inicio de Actividades de la sociedad anónima "Terruño", de 15 de mayo de 2007; 5) Copia de RUT de dicha sociedad, de fecha de emisión 7 de junio de 2007; 6) Copia de informe Nº 73, del Depto. de Organizaciones Comunitarias de la I. Municipalidad de Talca, acerca de solicitud de Patente Restaurante Diurno y Nocturno y Alcoholes, de fecha 5 de junio de 2008; 7) Patentes de alcoholes para restaurante nocturno otorgada a Terruño S.A. por la I. Municipalidad de Talca; 8) Copia obtenida del sitio de Nic Chile del dominio de autos y del dominio "terruño.cl" a nombre del primer solicitante; 9) Copia del sitio web del diario regional "El Maule"; 10) Ejemplares con publicidad de restaurante "Terruño" del diario "El Centro" de Talca, de la "Guíagenda Talca 08" y de la revista "Gente´s" y 11) Copia de diversos links del sitio web "terruno.cl".

SEXTO: Que en la etapa de prueba el segundo solicitante acompañó a los autos y sin objeción de contrario: 1) Copia de registro marcario № 570.892, de la marca "terrunyo"; 2) Copia de la página web de Nic Chile del nombre de dominio terrunyo.cl y de la página ya.com, donde consta el registro a su nombre del dominio terrunyo.com; 3) Copia de la búsqueda de la expresión "Terrunyo" en el buscador "google.cl"; 4) Copia de la búsqueda de la expresión "Terrunyo restaurante" en el buscador "google.cl"; 5) Copia del sitio chile.com, donde constarían las propiedades del vino "terrunyo"; 6) Copia del sitio tiempolibrecultural.com, donde constarían la fama y notoriedad del vino "terrunyo"; 7) Copias de folletos publicitarios; 8) Copia de etiqueta usada para identificar los productos terrunyo; 9) Copia del catálogo de Vinos Chacalli 2006 y Vinos Paul Marie Mounier, de octubre de 2001; 10) Copia de la búsqueda de la expresión "Terruño" y 11) Copia de la búsqueda del sitio planteadelvino.com, en que consta la fama y notoriedad lograda por el vino "Terrunyo".

SÉPTIMO: Que según consta en autos el primer solicitante es la sociedad Terruno S.A., y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio "terruno" y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene un mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

OCTAVO: Que al efecto el segundo solicitante sólo alegó tener un mejor derecho y para acreditarlo, acompañó a los autos los documentos señalados en el considerando sexto.

NOVENO: Que se desprende de los registros de marcas como de los nombres de dominios de propiedad del segundo solicitante, que sus derechos sobre el nombre de uno de sus productos, su vino "Terrunyo" se encuentra suficientemente protegido legalmente y que igualmente, de las distintas otras marcas y nombres de dominios inscritos a su nombre, se colige que esos son los "nombres" en general, que le interesan e identifican sus productos y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad a su nombre "terruno".

Que el hecho que el segundo solicitante tenga registrada la marca y dominio de la denominación "Terrunyo", no le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que se asemejen a dicha palabra, ni impedir que terceros soliciten nombres de dominios que se parezcan gráfica o fonéticamente a dicha palabra.

DÉCIMO: Que no alteran lo expuesto la notoriedad o características del producto vino que lleva por nombre "Terrunyo", ni que en el restaurante de propiedad del primer solicitante, que se llama "Terruño", se vendan vinos, ya que tal relación no es aplicable tratándose en este tipo de conflictos, siendo propios en materia de propiedad industrial, mas aún si el restaurante tiene un nombre distinto al nombre de dominio en disputa.

Que por lo mismo, atendida la naturaleza y características propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial.

DÉCIMOPRIMERO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo solicitante mala fe del primer solicitante y el hecho que este último no haya comparecido a la audiencia de conciliación y/o de fijación de normas de procedimiento o no haya evacuado algún traslado, no significa que haya renunciado o se haya desistido de su solicitud, ya que en nuestro sistema legal, éstas deben ser expresas, salvo excepciones

legales, cuyo no es el caso.

DÉCIMOSEGUNDO: Que por lo expuesto, este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "terruno.cl", ya que lo expuesto por las partes y la prueba rendida por el segundo solicitante no afectan la validez y prioridad de la solicitud de autos y no acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto, ni mala fe en el actuar del primer solicitante.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

- I.- Que se asigna el nombre de dominio "terruno.cl" al primer solicitante esto es a la sociedad Terruno S.A.
- II.- Que se rechaza la solicitud de la segunda solicitante Viña Concha y Toro S.A.
- III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Notifíquesele la presente resolución en su oportunidad, por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y devuélvansele los antecedentes.

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 30 – 2008.