Arbitraje por la asignación de nombre de dominio "**vinosmigueltorres.cl**"

Rol 09321

En Santiago a 3 de noviembre de 2008, se resuelve lo siguiente:

VISTOS:

1. Que por oficio Nº OF09321 de fecha 21 de agosto de 2008, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Arbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio "**vinosmigueltorres.cl";**

2. Las partes de dicho conflicto eran: **Claudio Gonzalo Carrasco Lobos y Miguel Torres S.A.**

3. Que con fecha 25 de agosto de 2008 se acepto la designación y se cito a comparendo para el día 12 de septiembre de 2008;

4. Que al día de la citación, sólo asistió el segundo solicitante, se realizo el comparendo, se fijaron las bases de procedimiento, dejándose constancia de la consignación.

5. Que con fecha 30 de septiembre de 2008 la segunda solicitante acompaña solicitud competitiva y consigna el remanente de los honorarios del arbitro.

6. Que con fecha 9 de octubre de 2008 se dio traslado.

7. Que con fecha 28 de octubre de 2008 se cito a oír sentencia. No habiéndose evacuado el traslado respectivo.

8. Que la primera solicitante debidamente notificada no allega ningún antecedente a los autos, que justifique su derecho; por otra parte, la segunda solicitante si lo hace.

9. El Segundo solicitante expone lo siguiente: En lo principal: Demanda de Asignación de Dominio “vinosmigueltorres.cl”; Primer Otrosí: Acompaña documentos, con citación; Segundo Otrosí: Se tenga presente. SEÑOR JUEZ ÁRBITRO. OSCAR RODRÍGUEZ BAEZA, en representación de la firma Miguel Torres S.A., domiciliado en Paseo De Gracia, 65 BIS 08008, Barcelona y, para este efecto en Alonso de Córdova N°5151, 8 Piso, Las Condes, Santiago, en autos sobre asignación del nombre de dominio “vinosmigueltorres.cl”, a Ud. con respeto digo: Encontrándome dentro del término fijado en el acta de compromiso de fecha 12 de septiembre de 2008, vengo en presentar demanda de asignación de nombre de dominio “vinosmigueltorres.cl” en contra de don Claudio Gonzalo Carrasco Lobos, ignoro profesión u oficio, domiciliado Los Visiones Nº 1650, ciudad de Temuco; y, expongo ante ese Tribunal el mejor de derecho

que le asiste a mi mandante para la asignación definitiva del dominio en disputa, de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho que a continuación expongo: 1) ANTECEDENTES SOBRE LOS NOMBRES DE DOMINIO. RAÍZ DEL PRESENTE CONFLICTO En primer término, hacemos presente que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario Internacional de Niza. La doctrina nacional y extranjera, asentada en nuestra jurisprudencia ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es muy estrecha, y por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominios debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios y similitud de dominios ya inscritos. Ello es precisamente la raíz del problema actual, esto es, la concesión del nombre de dominio “vinosmigueltorres.cl”, disputado en autos. 2) NORMAS DE

SOLUCIÓN Para la resolución del señalado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para su resolución. Sin duda alguna las más importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), y a nivel local, y por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº19.039 sobre Propiedad Industrial, y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991. 3) MI CLIENTE ES TITULAR DE DERECHOS MARCARIOS SOBRE LA EXPRESIÓN SUBLITE. Mi mandante tiene registrada la marca en Chile bajo los siguientes registros, a saber: -528.760, en la clase 33, marca MIGUEL III. -528.761, en la clase 33, marca MIGUEL I. -538.727, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES. -543.656, en la clase 33, marca CENTRO CULTURAL DEL VINO-MIGUEL TORRES-C.C.V. -561.971, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES CORDILLERA. -568.358, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES. -568.381, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES. -573.664, en la clase 35, 42, marca CENTRO CULTURAL DEL VINO-MIGUEL TORRES-C.C.V. -611.125, en la clase 33, marca GRAN TORRES. -

612.915, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES BRUT D ARGENT. 614.385, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES. 640.073, en la clase 33, marca BN MIGUEL TORRES. 640.074, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES. 640.075, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES. 640.076, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES. 643.832, en la clase 33, marca TORRES RESERVA REAL. -643.833, en la clase 33, marca TORRE REAL. 648.016, en la clase 33, marca TORRES 10. 654.007, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES. 655.383, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES CHARDONNAY DE LA CORDILLERA. 655.912, en la clase 33, marca DON MIGUEL. 655.912, en la clase 33, marca DON MIGUEL. 671.020, en la clase 33, marca DON MIGUEL. 672.372, en la clase 33, marca TORRE REAL. 679.363, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES-FLOR DE COPIHUE. 679.364, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES. 718.153, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES BRUT DE ORO. 733.742, en la clase 33, marca CENTRO CULTURAL DEL VINO-MIGUEL TORRES. 737.091, en la clase 33, marca CENTRO CULTURAL DEL VINO-MIGUEL TORRES. 751.979, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES SANTA DIGNA. 751.981, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES SANTA DIGNA. 774.302, en la clase 33,

marca TORRES. 776.688, en la clase 33, marca LA VINOTECA TORRES. 805.230, en la clase 33, marca MIGUEL TORRES SANTA DIGNA. Asimismo, tiene inscrito los siguientes nombres de dominio en la extensión cl.: miguel.cl; vinamigueltorres.cl; migueltorres.cl; Por ende, es evidente la propiedad que tiene mi cliente sobre este signo, lo que le confiere el poder más amplio y, lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar. La propiedad de mi cliente se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 N°25 y por el Código Civil en su artículo 584. Dicha normativa garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial, el cual detenta mi poderdante y, mediante esta presentación reivindica su mejor derecho de inscribir el dominio sub-lite. La fama y notoriedad alcanzada por dicha marca, se debe entre muchas cosas a la calidad del producto y servicios; como también a una ingente inversión publicitaria que realiza cada año mi cliente. Por ende, cualquier semejanza con el signo de mi poderdante en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios económicos a mi mandante, beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegítima a un tercero. 4)

MEJOR DERECHO SOBRE EL NOMBRE DE DOMINIO vinosmigueltorres.cl De acuerdo a lo anterior, mi poderdante es quien tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de dominio y, por ende, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, en detrimento de las pretensiones del demandado. En efecto, mi poderdante cumple con todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber: a) Criterio de la titularidad de Marcas Comerciales: Según se señaló anteriormente, mi poderdante es quien tiene marcas comerciales registradas y dominios inscritos idéntico con el término de marras. b) Notoriedad del signo pedido: la marca es ampliamente conocida en el mercado nacional e internacional, por lo que es un signo famoso y notorio; c) Criterio de la buena fe: Es indudable que mi poderdante es dueño de registros marcarios que contienen el término “Miguel Torres”, por ende, es quien se encuentra de buena fe respecto al dominio sub lite; d) Mejor Derecho: Igualmente, acreditada la existencia de numerosos registros comerciales inscritos, su fama y notoriedad, es indudable el mejor derecho que tiene mi cliente para que se le asigne este dominio. 5) HISTORIA MIGUEL TORRES S.A. El apellido Torres esta ligado al vino desde hace más de tres siglos, cuando los antepasados de esta

familia se asentaron en el Panedes, tierra vinícola desde época fenicia. Esta Tradición, y la visión de futuro, han convertido a Torres en una gran empresa exportadora que, en la actualidad, llega a más a 130 países. En el valle central de Chile, la empresa esta desde 1979. De esta manera, cuenta con un centro de visitas, exposición, degustación y venta. 6) LA SOLICITUD COMPETITIVA VULNERA EL NOMBRE COMERCIAL DE MI CLIENTE. El nombre solicitado comprende el nombre comercial de nuestro cliente: MIGUEL TORRES S.A. Por consiguiente y en consideración a lo previsto en El Convenio de Paris, artículo 8, VS. Arbitral tendrá que considerar la trasgresión realizada por esta solicitud competitiva. En suma, vemos que mi mandante es quien, al solicitar el nombre de dominio sub lite, lo ha hecho amparado en los principios más estrictos del llamado “fair use”, de la ética y buenas costumbre mercantiles y del mejor derecho que le asiste para obtener que le sea asignado el dominio. POR TANTO, A UD. PIDO: Tener por interpuesta demanda de asignación del nombre de dominio “vinosmigueltorres.cl”, en contra Claudio Gonzalo Carrasco Lobos, en su calidad de primer solicitante, ya individualizado; y solicito a este tribunal acogerla en todas sus partes, y como consecuencia declarar que, sobre la base de los argumentos expuestos, el mejor

derecho sobre el mismo corresponde a mi mandante, asignándole el dominio de autos, y desechando en todas sus partes la pretensión de los demandados, con expresa condena en costas.

10. El segundo solicitante, en apoyo a su pretensión acompaña los siguientes documentos:

1-Publicidad de vinos Miguel Torres. (Página torres.es)

2-Inscripción de nombres de dominios: miguel.cl.

3-Inscripción de nombre de dominio: vinamigueltorres.cl

4-Inscripción de nombre de dominio: viñamigueltorres.cl

5-Inscripción de nombre de dominio: migueltorres.cl

6-Certificado de Deposito Banco Estado por la cantidad de $400.000.

7-Certificados de Registros Marcarios individualizado en lo principal de este escrito.

CONSIDERANDO:

11. Que el primer solicitante no acompaño antecedente alguno que el primer solicitante si lo hizo. Que el segundo solicitante da sólidos argumentos jurídicos, acompaña marcas comerciales, registros de dominios, etc. Todos documentos que no fueron objetados.

12. Que el primer solicitante no da muestras de ningún interés en el nombre de dominio.

13. Que el primer solicitante era instalador de antenas del segundo solicitante, e intento vender el nombre de dominio al segundo solicitante.

14. Visto lo dispuesto en los artículos 5, 7 y 8 del Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Dominio CL, resuelvo:

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio "**vinosmigueltorres.cl**" a la parte **Miguel Torres S.A.**, sin costas.

Notifíquese la resolución por correo electrónico a las partes y a NIC Chile.

Resolvió el Juez Árbitro Pablo Cánovas Silva.

Firman como testigos, Mónica Guzmán Dodis y Josefina González.

_____

Juez Arbitro.