

## **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

Viña Concha y Toro S.A. c. Concha de Toro

Caso No. D2024-1035

### **1. Las Partes**

La Demandante es Viña Concha y Toro S.A., Chile, representada por Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Ltda., Chile.

La Demandada es Concha de Toro, Chile.

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <grupoconchaytoro.com>.

El registrador del nombre de dominio en disputa es Nominalia Internet S.L.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de marzo de 2024. El 11 de marzo de 2024 el Centro envió a Nominalia Internet S.L. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de marzo de 2024, el registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre de la Demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 18 de marzo de 2024, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Centro envió también una comunicación a las partes el 18 de marzo de 2024, en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en inglés mientras que el idioma del acuerdo de registro era el español. La Demandante presentó una Demanda enmendada con fecha 21 de marzo de 2024, debidamente traducida al español, estableciéndose éste como el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda Enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el

Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 25 de marzo de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de abril de 2024. La Demandada no contestó la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación la Demanda el 15 de abril de 2024.

El Centro nombró a Felipe Claro como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 23 de abril de 2024. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

La Demandante es y ha sido titular de registros de marcas para CONCHA Y TORO en numerosos países, durante varias décadas, para una amplia gama de productos y servicios, incluidos bienes y servicios relacionados con la industria vitivinícola.

La Demandante ha estado en la industria y el comercio de vinos durante más de un siglo y posee los siguientes registros de marcas comerciales en Chile, entre muchos otros, que son anteriores al nombre de dominio en disputa:

- (i) Registro No. 917.446, de 20 de julio de 2011, CONCHA Y TORO, clase 33.
- (ii) Registro No. 1.075.339, de 25 de octubre de 1983 CONCHA Y TORO, clase 40.
- (iii) Registro No. 1.174.069, de 15 de mayo de 1996 CONCHA Y TORO, clase 33.

Como resultado de los bienes y servicios que la Demandante ha proporcionado a sus clientes durante más de 100 años, y de su reputación como uno de los principales actores en la industria del vino, el nombre de la Demandante y la marca comercial CONCHA Y TORO han pasado a ser activos valiosos a nivel mundial.

El nombre de dominio en disputa se registró el 8 de febrero de 2024. De acuerdo con la evidencia proporcionada en la Demanda, el nombre de dominio en disputa fue utilizado en conexión con un esquema de suplantación de identidad mediante envío de correos electrónicos fraudulentos.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

La Demandante opera y es ampliamente conocida en el mercado internacional, principalmente, bajo el nombre de Concha y Toro, en productos y servicios relacionados con el sector vitivinícola.

Fundada en 1883, Viña Concha y Toro ha sido reconocida con numerosas distinciones internacionales durante las últimas décadas.

La Demandante está presente en más de 130 países y posee alrededor de 12 mil hectáreas de viñedos en Chile, Argentina y Estados Unidos de América.

La marca CONCHA Y TORO goza de fama y notoriedad tanto en Chile como en el extranjero, gracias a su extenso uso y promoción publicitaria.

La fama y reputación de la marca CONCHA Y TORO se evidencia también por numerosas publicaciones en periódicos de circulación masiva de diferentes países.

La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

La Demandada registró y utilizó el nombre de dominio en disputa de mala fe.

## **B. Demandado**

La Demandada no contestó las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

En vista de la falta de respuesta efectiva por parte de la Demandada, según los párrafos 5(e), 14(a) y 15(a) del Reglamento, el Experto debe resolver el caso en base a las alegaciones no controvertidas de la Demandante. En este sentido, el Experto hace las siguientes consideraciones en base a lo afirmado por la Demandante en su Demanda.

### **A. Identidad o similitud confusa**

La Demandante posee los siguientes registros de marcas comerciales en Chile, entre muchos otros, tanto Chile como en el extranjero, que fueron referenciados en los antecedentes de hecho:

- (i) Registro No. 917.446, CONCHA Y TORO, clase 33.
- (ii) Registro No. 1.075.339, CONCHA Y TORO, clase 40.
- (iii) Registro No. 1.174.069, CONCHA Y TORO, clase 33.

El nombre de dominio en disputa <grupoconchaytoro.com> incluye íntegramente la marca y el nombre de la Demandante, por los cuales la Demandante es ampliamente conocida, expresión que está acompañada de la palabra accesoria “grupo”, que indica el conglomerado de empresas ligado a la actividad comercial de la Demandante. La marca CONCHA Y TORO, que está íntegramente contenida en el nombre de dominio en disputa, es plenamente reconocible, sin que la expresión genérica añadida “grupo” sea susceptible de evitar la confusa similitud entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante.

De este modo, el nombre de dominio en disputa presenta confusa similitud con las marcas de la Demandante.

### **B. Derechos o intereses legítimos**

La Demandante no ha autorizado, licenciado, permitido o consentido el uso de la marca CONCHA Y TORO o similar por parte de la Demandada.

La Demandada no es titular de derecho alguno que le permita utilizar legítimamente en el mercado la expresión CONCHA Y TORO, así como tampoco el nombre de dominio en disputa.

La Demandante no mantiene ninguna relación con la Demandada. La Demandada no ha adquirido ningún derecho sobre la marca CONCHA Y TORO, para usarlo en el nombre de dominio en disputa. Si bien el nombre de dominio en disputa fue registrado bajo el nombre “Concha de Toro”, teniendo en cuenta como ha sido

utilizado el nombre de dominio en disputa, el Experto considera que dicho nombre fue proporcionado para crear una falsa apariencia de conexión o relación con la Demandante, sin que pueda dar lugar a derechos o intereses legítimos para la Demandada en el nombre de dominio en disputa.

De lo anterior se concluye que la Demandada no está haciendo un uso legítimo del nombre de dominio en disputa, ya que busca desviar tráfico virtual de los usuarios de Internet de manera engañosa y aprovecharse de la fama de la marca CONCHA Y TORO de la Demandante, con ánimo de lucro, al utilizar un nombre por el cual la Demandante es ampliamente conocida, siendo ello una evidencia de mala fé.

En relación con lo anterior, cabe mencionar la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relativas a la Política Uniforme, Tercera Edición ("[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)"),, sección 2.13.1: "Los grupos de expertos han sostenido categóricamente que el uso de un nombre de dominio para actividades ilícitas (por ejemplo, la suplantación de identidad u otros tipos de fraude) nunca puede conferir derechos o intereses legítimos a un demandado [...]."

En consecuencia, por las razones antes citadas, la Demandante ha establecido que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

### **C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe**

El nombre de dominio en disputa comprende la famosa marca comercial CONCHA Y TORO y un término descriptivo utilizado junto con la marca comercial CONCHA Y TORO, a saber, "grupo", término que sugiere la pertenencia a un mismo conglomerado económico.

En la sección 3.1.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) se establece que puede crearse una presunción de mala fe tan sólo mediante el "registro de un nombre de dominio que sea idéntico o similar hasta el punto de inducir a confusión (en particular, nombres de dominio que contengan errores tipográficos o que incorporen la marca más un término descriptivo) a una marca de fábrica o de comercio famosa o ampliamente conocida..." Véase *International Business Machines Corporation v. Jian Liu*, Caso OMPI No. [D2021-0248](#) (encontrando una presunción de mala fe donde el demandado había registrado el nombre de dominio <ibmdns.com>, que incorporaba "la famosa marca IBM del demandante" seguida de un término descriptivo).

La Demandada tenía o debería haber tenido conocimiento de la famosa marca de la Demandante al momento en que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa <grupoconchaytoro.com>.

Las marcas comerciales de la Demandante son bien conocidas en todo el mundo. En este caso, la Demandada registró el nombre de dominio en disputa decenas de años después de que la Demandante estableciera derechos de marca registrada sobre la marca, reproduciéndola de manera íntegra, sin que haya ninguna explicación para este registro salvo para apuntar a la marca de la Demandante. En las circunstancias de este caso, esto evidencia mala fe por parte de la Demandada al momento del registro.

Además, los motores de búsqueda de Internet arrojan resultados para la Demandante y sus productos o servicios cuando se utilizan "CONCHA Y TORO" y "grupo concha y toro" como términos de búsqueda; véase *eBay Inc. v. Renbu Bai*, Caso OMPI No. [D2014-1693](#); véase también *Barclays Bank PLC v. Andrew Barnes*, Caso OMPI No. [D2011-0874](#).

La Demandada ha tratado de hacerse pasar por la Demandante y causar confusión entre los empleados, proveedores y clientes actuales y futuros de la Demandante, engañando a los usuarios de Internet a través del nombre de dominio en disputa y haciéndoles creer que el nombre de dominio en disputa está relacionado con la Demandante.

La Demandada ha estado haciendo un uso ilegítimo del nombre de dominio en disputa, pues ha enviado correos electrónicos a distintos proveedores de la Demandante, solicitando productos y órdenes de compra, firmando dichos correos como el jefe de adquisiciones de Viña Concha y Toro, incluso utilizando la marca CONCHA Y TORO. Entre otras solicitudes, ha efectuado una por la compra de 25 computadores.

Además, el nombre de dominio en disputa, actualmente inactivo, redirigía a la página web de la Demandante, “www.conchaytoro.com”, para dar una apariencia legítima a las solicitudes que se estaban realizando.

El párrafo 4.b) de la Política establece una lista de circunstancias no exhaustivas que pueden indicar que un nombre de dominio se registró y utilizó de mala fe, pero otras circunstancias pueden ser pertinentes para evaluar si el registro y el uso de un nombre de dominio por parte de un demandado se realizan de mala fe. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.2.1.

El uso de un nombre de dominio para actividades ilegales (suplantación de identidad/usurpación de identidad u otros tipos de fraude) constituye mala fe. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.4. Habiendo revisado el expediente, el Experto concluye que el registro y uso del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada constituye mala fe en virtud de la Política.

En relación con lo anterior, cabe mencionar la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.1.4 (esta sección contiene algunos criterios para configurar la sección 3.1): “Por otra parte, los grupos de expertos han encontrado los siguientes tipos de pruebas para apoyar la conclusión de que un demandado ha registrado un nombre de dominio para atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web creando un riesgo de confusión con la marca del demandante: (i) confusión real, (ii) búsqueda de causar confusión (incluso por medios técnicos más allá del propio nombre de dominio) para el beneficio comercial del demandado, aunque no tenga éxito, (iii) la falta de derechos propios o intereses legítimos del demandado sobre un nombre de dominio, (iv) redireccionamiento del nombre de dominio a un sitio web diferente propiedad del demandado, incluso cuando dicho sitio web contenga una renuncia de responsabilidad, (v) redireccionamiento del nombre de dominio al sitio web del demandante (o de un competidor), y (vi) ausencia de cualquier uso de buena fe concebible.”

La Demandada no pudo sino estar en conocimiento de la fama y notoriedad de la marca CONCHA Y TORO al registrar el nombre de dominio en disputa <grupoconchaytoro.com> y, en consecuencia, intentó sacar provecho económico por medio de su utilización fraudulenta.

A mayor abundamiento, es importante considerar que los paneles de expertos han sostenido que el uso de un nombre de dominio para propósitos que no sean el de alojar un sitio web, puede constituir mala fe y, además, que la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) considera, entre esos propósitos, el envío de correos electrónicos engañosos.

El Experto concluye que la Demandante ha establecido el tercer elemento de la Política.

## 7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <grupoconchaytoro.com> sea transferido a la Demandante.

*/Felipe Claro/*

**Felipe Claro**

Experto Único

Fecha: 7 de mayo de 2024