Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio aventura35sur.cl

Santiago, 7 de agosto de 2009.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 0F09955 de fecha 5 de diciembre de 2008 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **"aventura35sur.cl"**;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Mario Leonardo Ramírez Pacheco, con domicilio en Nueva Oriente pasaje 8, casa 105, Molina, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 07 de agosto de 2008 a las 16:37:50 GMT, y Viña San Pedro S.A., representada por Estudio Sargent & Krahn, en la persona de Paula Benavides, ambos con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 18 de agosto de 2008, a las 20:58:01 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 5 de diciembre de 2008, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio aventura35sur.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 16 de diciembre de 2008, a las 9:50 horas.

CUARTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital el día 5 de diciembre de 2008 y a las partes por carta certificada con fecha 9 de diciembre de 2008, respectivamente, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 5 vta. de autos.

QUINTO: Que el día 16 de diciembre de 2008, a las 9:50 horas, tuvo lugar el comparendo decretado con la asistencia de ambas partes, levantándose el acta que rola a fojas 19 de autos.

SEXTO: Que por escrito de fecha 31 de diciembre de 2008, rolante a fojas 24, la parte de Mario Leonardo Ramírez Pacheco presentó sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "aventura35sur.cl", en los términos siguientes: que se encuenta vinculado a la comuna de Molina, tanto él como su familia, desde la década de los años sesenta. Que se trata de una zona con grandes atractivos turísticos que conoce en detalle, lo que lo ha llevado, desde hace un par de años, a dedicar sus esfuerzos al turismo de montaña en el sector. Que la actividad turística

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

diseñada y preparada se denomina "Aventura 35 Sur", pues parte desde la plaza de Molina, por donde pasa el paralelo 35 Sur, y se desplaza hasta el parque Inglés, hacia el oriente en pleno Parque Nacional Radal Siete Tazas. Que de allí, a cuatro horas de camino de pie o a caballo, se llega a un sector denominado El Bolsón – Colmillo del Diablo y luego al imponente Valle del Indio. Que desde ese sector se suben cuestas hasta llegar a la laguna de las Animas, a la Laguna Mondaca, y a los pies del volcán descabezado grande, todo lo anterior acompañado de arrieros expertos en la zona. Que no tiene otro afán que el descrito, que ha obrado con total buena fe y que 35 Sur es un término genérico y de uso común, sobre todo para los habitantes de Molina, correspondiendo a un hito geográfico e histórico.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 31 de diciembre de 2008, rolante a fojas 38, la parte de Viña San Pedro S.A. dedujo demanda de mejor derecho en los términos siguientes: Que los orígenes de Viña San Pedro datan del año 1865, iniciando sus exportaciones en el año 1940. Que entre los años '60 y '80 se lanzaron al mercado dos vinos emblemáticos de la viña: en 1960 nació Gato y en 1980 el vino reserva, Castillo de Molina. Que en la década de los '90 la viña experimentó cambios importantes: con una nueva razón social, Viña San Pedro S.A., comenzó a transar sus acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago y en la Bolsa Electrónica de Chile. Que hacia fines de la década, se implementó un amplio proyecto de inversiones, enfocado hacia la vinificación, envasado, capacidad de guarda y nuevas plantaciones, siempre en búsqueda de nuevos y mejores terrenos, lo que permitió aumentar su expansión productiva, enológica y comercial. Que al mismo tiempo, se lanzaron al mercado el vino Premium Cabo de Hornos y **35º Sur**. Que actualmente, Viña San Pedro S.A. es parte de VSP Wine Group, siendo la viña más antigua y la mayor del grupo. Que detenta una serie de marcas que se estructuran sobre el término 35 Sur, las que detalla y son: a) Registro Nº 797.220, 35 SUR, mixta, para distinguir productos en clase 33, de fecha 12 de abril de 2007; b) Registro Nº 552.497, 35 SUR, denominativa, para distinguir productos en clase 33, de fecha 9 de noviembre de 1999; c) Registro Nº 632.154, 35 SUR, mixta, para distinguir productos en clase 33, de fecha 7 de junio de 2002; d) Registro Nº 702.330, 35 SUR, denominativa, para distinguir servicios en clase 43, de fecha 02 de septiembre de 2004; e) Registro Nº 786.182, 35 SUR, denominativa, para distinguir productos en clase 33, de fecha 5 de mayo de 2007; f) Registro Nº 788.113, 35 SUR, denominativa, para distinguir productos en clase 33, de fecha 24 de mayo de 2007; g) Registro Nº 786.181, 35 SUR, denominativa, para distinguir productos en clase 33, de fecha 02 de mayo de 2007. Que, además, detenta los nombres de dominio 35sur.cl, 35sur.com, 35south.cl y 35south.com, los que se estructuran en la expresión "35 sur" en castellano e inglés, que son las expresiones dominantes del dominio en controversia. Que la palabra añadida "Aventura" no es suficientemente diferenciadora, y por el contrario, evoca sus propios productos, llevando a un inminente riesgo de confusión y dilución marcarios.Desde el punto de vista del derecho a aplicar invoca los criterios de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, los que se sustentan en

normativa de ICANN, OMPI y artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile, criterio de notoriedad del signo pedido, criterio de mejor derecho por el uso empresarial legítimo, uso efectivo en Internet del signo "35 Sur", criterio de Identidad y artículo 6 Bis del Convenio de París, en mérito de todo lo cual solicita le sea asignado el dominio en disputa, con costas.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 9 de enero de 2009, la que rola a fojas 78, se confirió traslado de las presentaciones de ambas partes, los que fueron evacuados en las presentaciones del demandado de fojas 80 y del actor de fojas 136, insistiendo el demandado en sus argumentos, reiterando el carácter genérico de la expresión en controversia y su total buena fé, declarando que en absoluto busca interferir los negocios y actividades de su contraria, y negando el actor la calidad de genérica de la expresión, reiterando la similitud con sus marcas comerciales y dominios inscritos, de los que hace efectivo uso en la red internet.

NOVENO: Que por resolución de fecha 16 de marzo de 2009, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 138 de autos, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "aventura35sur"; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la denominación "aventura35sur".

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Viña San Pedro S.A., los siguientes documentos: 1.- Impreso de búsqueda de la expresión "aventura 35 sur" en Google (fs. 44 a 45); 2.- Impresos de página web de Nic Chile para búsqueda de nombres de dominio (fs. 46 a 47); 3.- Impresos de página web www.DPI.CL de búsqueda de registros marcarios (fs. 48 a 54); 4.- Impresos para el poducto de Viña San Pedro S.A. Vino "35 Sur" (fs. 55 a 70); 5.- Copia de sentencia recaída en juicio arbitral viñasdelmaipo.cl (fs. 71 a 77); 6.- diversos impresos relativos al vino "35 Sur" de Viña San Pedro (fojas 208 a 248), con especial mención de páginas de Perú (fs. 233) y Colombia (fs. 246 y 247).

La parte de Mario Leonardo Ramírez Pacheco, la documental rolante de fojas 35 a 37, consistente en comprobante de pago de inscipción de nombre de dominio y 2 fotografías del hito paralelo 35 Sur; documental de fojas 87 a 135, sentencias arbitrales recaídas en procesos por dominios 123cash.cl, 123agro.cl, 123informaciones.cl, 123remate.cl, 123telefonos.cl, 123comunicaciones.cl, 123wap.cl, abcdigital.cl y abcgroup.cl; documental de fojas 150 a a 204, fotografías de viajes a zona turística Radal 7 tazas y paralelo 35 Sur e informativo turístico de la zona.

UNDECIMO: Que por escrito de fecha 28 de abril de 2009, rolante a fojas 249, la parte de Viña San Pedro S.A. formuló observaciones a la prueba.

DUODECIMO: Que por resolución de fecha 30 de abril de 2009, notificada a las partes con esa misma fecha, rolante a fojas 253, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, habida consideración a que los documentos mencionados en el acápite décimo de la parte expositiva, acompañados a los autos en tiempo y forma no fueron objeto de impugnaciones ni observaciones, el Tribunal los tiene por reconocidos.
SEGUNDO: Que el objeto de este proceso consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y sobre el punto, debe establecerse cual es la posición de las partes a su respecto, a la luz de los argumentos y pruebas rendidas.
TERCERO: Que la parte de Mario Leonardo Ramírez Pacheco ha demostrado ser la primera solicitante del nombre de dominio en disputa, circunstancia que la ampara con la presunción de mejor derecho a su favor conocida como principio "first come, first served", la cual, sin embargo, no es una presunción de derecho y puede ceder ante prueba contraria. Que, en forma adicional a ese fundamento, alegó encontrarse domiciliado en la localidad de Molina, 7ª Región. Adujo, también, el hecho cierto de pasar el paralelo 35 Sur por la localidad de Molina, y dedicarse desde hace dos años a la fecha al turismo de montaña en el sector, lo que pretendió justificar con un set de fotografías de sectores turísticos de la región y viajeros a la misma.
CUARTO: Que la parte de Viña San Pedro S.A., en tanto, alegó y probó elaborar y comercializar, tanto en Chile como en el extranjero, el vino "35 Sur" que goza de fama y notoriedad. A mayor abundamiento, justificó tener derechos marcarios y nombres de dominio con la expresión "35 Sur", así como su utilización en la red internet. Además, el impreso de búsqueda en Google.com para la expresión "aventura 35 Sur" arroja que 4 de las primeras 5 menciones son al vino de ese nombre y marca, siendo las 6 restantes referentes a un restaurante (3ª mención), al yate chileno "35 Sur" (6ª mención), a un blog de Clarin.Com (7ª), a la regata 35 Sur de Chiloé (8ª y 10ª) y a la calle 35 sur, ubicada en Bogotá (9ª). .
QUINTO: Que no obstante el carácter famoso y notorio de la marca "35 Sur" de los vinos de la oponente, es del todo cierto que la misma se encuentra asociada al paralelo 35 Sur, que pasa por los Viñedos de Viña San Pedro S.A. en la localidad de Molina, 7ª Región, de lo que es prueba el documento de fojas 209. Que dicha denominación corresponde, por ende, a un hito geográfico e histórico, sobre el cual Viña San Pedro S.A. no puede pretender una apropiación exclusiva y excluyente, sin perjuicio, ciertamente, de los derechos que le confieren sus dominios y marcas comerciales. Que, en tal sentido, el Arbitro estima que el nombre de dominio en controversia amenaza las marcas comerciales y dominios de la oponente en cuanto se relacionen con las actividades que aquellos amparan, cual es la actividad vinícola y de gastronomía y hospedaje (fs. 51), y el demandado ha sido insistente en manifestar no ser tal su intención, sino sólo la de desarrollar la

actividad de turismo aventura en el lugar. Que la circunstancia de encontrarse avecindado el demandado en la localidad de Molina, más las restantes pruebas rendidas, hacen verosímil lo afirmado, más aún cuando, al tratarse de declaraciones prestadas en juicio, su contravención probaría de un modo evidente la mala fe y demás supuestos de la acción de revocación de los artículos 20 y siguientes del Reglamento de Nic Chile.

SEXTO: Que, puesto el Arbitro en la necesidad de resolver la controversia asignando indispensablemente el nombre de dominio a uno de los contendientes, privilegiará los derechos del demandado y primer solicitante, por cuanto su buena fe no aparece desmentida, y en cuanto a los riesgos de dilución y confusión marcaria, declarará el Arbitro haber otorgado especial consideración a las declaraciones formuladas por el demandado en orden a que no incursionará con el nombre de dominio en las actividades ni en los negocios de la oponente, declaraciones a las que ha conferido valor de confesión.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se rechaza la demanda deducida y se asigna el nombre de dominio aventura35sur.cl al primer solicitante, Mario Leonardo Ramírez Pacheco.

SEGUNDO: Que cada parte soportará sus costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.