Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

RESOLUCIÓN

ARBITRAJE: **CACHAPOAL.CL**

En Santiago a 06 de Noviembre del año 2007, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio cachapoal.cl, vengo en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de Nic Chile, he asumido.

Son parte en autos por una parte Agrícola y Forestal Arco Iris S.A., primer solicitante, representado por Claro & Cía., domiciliados en Apoquindo 3721, piso 13, comuna de Las Condes, Santiago; y por la otra Viña Concha y Toro S.A., segundo solicitante, representada por Sargent & Krahn, domiciliado en Nueva Tajamar Nº 481, torre Norte, piso 15

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Que con fecha 08 de Octubre del 2007, se dictó sentencia que se pronunció sobre la incidencia producida en autos y se resolvió otorgar la nulidad procesal de todo lo obrado a partir de la notificación no recibida que es aquella que recayó sobre la resolución de la audiencia de fecha 2 de noviembre del año 2006.
2. Que en la citada sentencia se fijaron normas del procedimiento en sus numerales 26 y 27.
3. Que con fecha 09 de Octubre, se procedió a notificar por fax y por carta certificada a Nic Chile y a las partes de la sentencia dictada con fecha 08, octubre del 2007.
4. Que según las normas de procedimiento fijadas, con fecha 10 de octubre del presente, Doña María Paulina Bardón Calvo en representación de Agrícola y Forestal Arco Iris S.A., presentó escrito *Demanda Arbitral.*
5. Que en resumen los argumentos esgrimidos por esta parte son los siguientes:
   i. Que mi representada Agrícola y forestal Arco Iris S.A., es una sociedad dedicada al rubro vitivinícola cuyo origen se remonta a la década de los ochenta.
   ii. Que sus marcas emblemáticas son Anakena y Cachapoal, la marca Cachapoal se ha enfocado más en el mercado nacional. En el año 1988 el Sr. Jorge Gutiérrez Solicitó como marca comercial la marca cachapoal, hoy registro Nº 529.917 (renovación del Registro Nº 336.771 del 11 de Noviembre de 1988) en el cual distingue "todos los productos" de la clase 33 del Clasificador Internacional de Marcas. A través de los años la marca cachapoal se ha consolidado como una marca de fuerte presencia en el mercado y constituye uno de los activos más importantes de Agrícola y forestal Arco Iris S.A.
   iii. El fuerte desarrollo de la industria vitivinícola llevo aparejado el desarrollo de una nueva legislación que venia a regular la producción de vinos de alta calidad, entre los que estaban aquellos que reclaman poseer una denominación de origen. Desde entonces la marca cachapoal de nuestra representada ha estado sujeta a algunas suspicacias y eventuales amenazas por parte de terceros que alegan que la misma no podría ser marca comercial pues se trata de una denominación de origen.
   iv. Sin perjuicio de lo anterior el conocimiento jurídico más básico no indica que los derechos de mi representada, siendo anteriores a la legislación que vino a zonificar el territorio Chileno, no pueden ser afectados por ley posterior, existiendo lo que en derecho se llama "derechos adquiridos".
   v. Que tal como se mencionó la marca se encuentra registrada en Chile año 1988, distingue "todos los productos", clase 33; Colombia año 2005, distingue "vinos", clase 33; Venezuela año 2004 distingue "vinos" clase 33; Brasil año 2004 distingue "vinos" clase 33.Estamos

este modo ante un primer solicitante del nombre de domino Cachapoal que es titular de la marca comercial, frente a un segundo solicitante que carece de derechos sobre la marca.

vi. Mi mandante siempre tuvo la intención de tener derechos sobre el nombre de dominio cachapoal.cl, lo que no había sido posible concretar, pues el nombre de domino había sido asignado a un tercero. Este tercero no renovó oportunamente, por lo que procedió a solicitarlo nuevamente, en esta circunstancia mi mandante opta por oponerse a esta solicitud tan pronto se entera de su existencia, con fecha 19 de junio del 2006. Luego el primer solicitante se desiste de su solicitud quedando mi andante como único solicitante, sin embargo más de 15 días después Viña Concha y Toro S.A., presenta solicitud competitiva, formándose la actual controversia.

vii. La solicitud de nombre de dominio cachapoal.cl esta revestida de toda legitimidad y se ajusta perfectamente a los dispuesto en el art. 14 del reglamento del Nic Chile, cumple con todos los requisitos de validez, pues en ella se verifican todos los supuestos establecidos.

viii. Como primer solicitante le asiste un derecho preferente a la asignación del nombre de domino en disputa, de acuerdo al principio del "First filed, first served" ampliamente aplicado en materia de nombres de dominio; no existen antecedentes que ameriten la alteración normal del principio señalado quien lo solicito de buena fe y con los suficientes argumentos jurídicos de respaldo.

6. Que con fecha 17 de Octubre del presente, Al escrito *Demanda Arbitral*, se resuelve: A lo principal se tiene por interpuesta demanda arbitral, al otrosí: Se tienen por pagados los costos de las resoluciones de autos. Se da inicio al plazo de 5 días hábiles estipulados en sentencia de fecha 08 de octubre del presente, para que la parte del segundo solicitante, conteste y presente sus pruebas, contados desde la notificación de esta resolución.
7. Que con fecha 23 de Octubre del 2007, Don Matías Somarriva Labra, en representación de Viña Concha y Toro S.A., presentó escrito *Evacua Traslado*.
8. Que en resumen los argumentos esgrimidos por esta parte son los siguientes:

i. Que la Viña concha y Toro S.A. fue fundada en 1883, por Don Melchor Concha y Toro y Don Ramón Subercaseaux Mercado, con cepas originales de Bordeaux, Francia., la empresa mantuvo su carácter de negocio familiar hasta 1921, año en que la familia decidió transformar la en Sociedad Anónima.

ii. Viña Concha y Toro S.A., cuenta con diversos viñedos y bodegas para la producción de sus vinos. Uno de los más importantes se encuentra ubicado precisamente en el Valle de Rapel. Este Valle está dividido en dos zonas, los valles de Cachapoal y Colchagua.

iii. El Valle de CACHAPOAL se ubica una de las bodegas grandes e importantes con que cuenta mi mandante para la producción de sus vinos, los cuales se comercializan y distribuyen tanto a nivel nacional como internacional.

iv. Mi representado, cabe tener titular del siguiente nombre de dominio: vallecachapoal.cl, elemento principal y sobre el cual se estructura corresponde precisamente a la expresión "CACHAPOAL".

v. De esta manera, cualquier usuario de Internet enfrentado los nombres de dominio "CACHAPOAL.CL" y "VALLECACHAPOAL.CL", ambos para difundir, comercializar y distribuir productos vinos e información relativa a viñas, incurrirá en toda suerte de confusiones y errores.

vi. VIÑA CONCHA Y TORO S.A., es titular de las siguiente solicitud marcaria, la cual RIVERA DEL CACHAPOAL, denominativa, para distinguir productos de las clases 33. En este sentido, debemos además considerar que CACHAPOAL.CL y VALLE CACHAPOAL.CL son conceptualmente idénticos desde el punto de vista que ambos, al tratarse de viñas nacionales, dicen relación el VALLE DE CACHAPOAL.

vii. El dominio solicitado en estos autos CACHAPOAL.CL corresponderá a un dominio con información relativa a una viña y en especial al Valle del Cachapoal. En este sentido, resulta fundamental que UD. considera que ambos solicitantes corresponde a viñas: a) AGRÍCOLA Y FORESTAL ARCO IRIS S.A.: la cual, como es sabido, corresponde a la VIÑA ANAKENA y b) VIÑA CONCHA Y TORO S.A.

viii. El riesgo de confusión entre los consumidores resulta aún mayor, ya que en este caso no sólo debe considerarse que se trata de dos dominios prácticamente idénticos, sino que además se trata de solicitante que son competidores directos, que participan en un mismo mercado y cuyos productos están orientados a los mismos consumidores. Resulta evidente y obvio que mediante el dominio solicitado CACHAPOAL.CL, se está haciendo referencia

precisamente del dominio VALLECACHAPOAL.CL. Los usuarios de Internet al verse enfentrados a los dominios dedicados al sector vitivinícola, pensarán con toda razón que éstos se encuentran relacionados o que corresponden a un mismo titular, lo cual no es así y le causará un grave perjuicio a mi mandante.

ix. Cabe tener presente que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet.

x. En el caso de autos tampoco tiene aplicación el denominado principio "First come first served". Este criterio postula que el nombre de dominio debe ser asignando a quien primero lo solicita. De lo contrario, no se entendería lo señalado en artículos 10 del que "eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, pueden presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio", y lo corrobora el artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario que establece en su párrafo primero " Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contrarié las normas vigentes sobre…" sin distinguir si dicha obligación correspondes al primer o segundo solicitante.

xi. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique que efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

xii. Criterio de la Notoriedad del Signo pedido.
Evidentemente que la aplicación de este criterio en materia de nombres de dominio nos obliga a concluir que esta parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "CACHAPOAL.CL", debido a que VIÑA CONCHA Y TORO S.A. cuenta con viñedos, bodegas y centros de producción vitivinícola en CACHAPOAL. Asimismo, es titular del dominio VALLECACHAPOAL.CL.

xiii. <u>Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo.</u>
Se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, ha sido mi mandante quien utiliza la expresión "CACHAPOAL" y "VALLECACHAPOAL" para producir y comercializar sus vinos tanto a nivel nacional como internacional.

xiv. <u>Criterio de Identidad</u>
El criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de domino en conflicto a la persona o entidad que sea identificada en el mercado por medio de dicha expresión.
En razón de lo anterior, consta en los documentos que se acompañan en esta presentación, es ella quien utiliza y es reconocida a nivel mundial por medio de las expresiones "CACHAPOAL" Y VALLECACHAPOAL" cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo reciente de 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo".

xv. <u>Convenio de París:</u> en su artículo 10 bis, sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente:
En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos a la actividad industrial o comercial de un competidor.
2. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

9. Que con fecha 24 de Octubre del 2007, al escrito *Evacua Traslado,* se resuelve: A lo principal: se tiene por evacuado el traslado, al primer otrosí: Téngase presente, al segundo otrosí: se tiene por acompañados los documentos con citación.

CONSIDERANDO:

1) Que, la Reglamentación de NIC Chile en su artículo 14 señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

2) Que, en consecuencia en autos corresponde determinar cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado cachapoal.cl, y si eventualmente la solicitud del primer solicitante presentada para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el segundo solicitante.
3) Que el primer solicitante ha argumentado que ha solicitado el nombre de dominio basado en que es el titular de la marca cachapoal en Chile y en otros países para distinguir productos de la clase 33.
4) Que por otra parte el segundo solicitante ha basado su mejor derecho en su presencia como Viña en el Valle de Cachapoal, en el hecho de ser el titular del nombre de dominio vallecachapoal.cl y solicitudes de marcas en trámite Rivera de Cachapoal que contiene la expresión en litigio.
5) Que ambos solicitantes se desenvuelven en el mismo rubro, esto es viñas y elaboración de vinos. Que en virtud de lo anterior es evidente que el uso del nombre de dominio que ambos solicitantes interesa es aquel relacionado con al promoción, venta y otras relacionadas con vinos y alcoholes de la clase 33.
6) Que en ese sentido si el primer solicitante es dueño de una marca comercial Cachapoal, idéntica al dominio en disputa puede acarrear confusión y eventual vulneración de un derecho marcario.
7) Que por otra parte una marca comercial es un derecho exclusivo otorgado por el Estado a través de la autoridad competente, en el caso de Chile es otorgado por el Departamento de Propiedad Industrial y otras autoridades gubernamentales análogas en otros países.
8) Que en Chile dicho derecho tiene el carácter de propiedad y cuya titularidad se ha reconocido como uno de los derechos adquiridos de relevancia frente a un conflicto de nombres de dominios, en este caso adquiere dicha relevancia puesto que el segundo solicitantes no posee un derecho de una naturaleza tan categórica como es una marca comercial.
9) Que más aun la marca comercial del primer solicitante es, como se señaló, idéntica al nombre de dominio en disputa.

SE RESUELVE:
Se asigna el dominio CACHAPOAL.CL al primer solicitante Agrícola y Forestal Arco Iris S.A
Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.
Envíese además e-mails para fines informativos.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Carolina Jara Castro Rut: 13.715.557-5 y doña Erika Zarate Melgarejo, Rut: 12.190.258-3, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ERIKA ZARATE MELGAREJO
RUT: 12. 190.258-3

CAROLINA JARA CASTRO
RUT: 13.715.557-5