Santiago, 7 Abril 2006

Juicio arbitral caiquen.cl

VISTOS:
Que mediante OF05375 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio caiquen.cl
Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 18 de Nov. 2005 a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día jueves 1º de Dic., a las 17:00 hrs. en el despacho de esta juez árbitro, notificándose dicha resolución por carta certificada de 21 de Nov. 2005 a las partes, lo que consta en autos
Que con fecha 1º de Dic., a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don ADEHL EMILIO MARTINEZ RIVAI, como agente oficioso del primer solicitante; por don NICOLAS FERNANDEZ AYALA, egresado de derecho, como agente oficioso del segundo solicitante y el árbitro que conoce de este conflicto.
Que conforme lo dispuesto en el art. 8º inciso 4º, anexo 1, del Procedimiento sobre Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación por desacuerdo de las partes, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificadas personalmente las partes asistentes.
Que en el procedimiento fijado se estipuló un plazo de 20 días hábiles para que las partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombre de dominio
Que transcurrido el plazo indicado, ambas partes allegaron sus argumentos y pruebas, lo que consta en autos.
Con fecha 31 de Enero 2006 se citó para oír sentencia.

CONSIDERANDO
1º Que con fecha 6 de Enero 2006, doña Mirna Morales Henríquez, abogado, en representación de INGENIERIA Y CONSTRUCCION CAIQUEN LIMITADA, efectuó su presentación que contenía los argumentos por los cuales el nombre de dominio en disputa debía asignarse a su representada.

2º Que en síntesis los argumentos de INGENIERIA Y CONSTRUCCION CAIQUEN LIMITADA son los siguientes:

a) Que solicitó la inscripción del nombre de dominio con fecha 10 de Agosto 2005, y que la parte contraria, Montes S.A. representada por Sargent & Krahn, con fecha 02 de septiembre de 2005, solicitó la inscripción de dominio **kaiquen.cl** y, posteriormente, con fecha 05 del mismo mes y año, hizo el requerimiento en orden a la inscripción del nombre de dominio **caiquen.cl.**

b) Que con fecha 12 de septiembre de 2005, se otorgó, ante el Notario Público de la ciudad de Temuco, don Jorge Elias Tadres Hales, la escritura pública de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CAIQUEN LIMITADA, cuyo nombre de fantasía es INGENIERIA CAIQUEN LIMITADA o CAIQUEN LIMITADA, publicándose su extracto en el Diario Oficial de fecha 23 de septiembre de 2005 y practicándose la respectiva inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco, con fecha 27 de septiembre del año referido, a fs. 800 Nº 657 de dicho Registro.

c) Que la sociedad fue constituida en el mes de septiembre de 2005, luego de un periodo de análisis de los socios en cuanto a la forma social a adoptar, su objeto, el capital y la razón social que tendría la futura sociedad, considerando una serie de factores, escogiendo la razón social en atención a la zona en que ella realizaría sus operaciones, la que sería primordialmente desde la IX región al sur, teniendo la mayoría de los contactos en la zona de Magallanes, y siendo el caiquen el mas abundante de los gansos en esa zona geográfica, se optó por adoptar el nombre de éste en la razón social y nombre de fantasía, a fin de vincularlo con algo originario de ese lugar, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Nº 3.918.

d) Habiéndose constituido en forma legal dicha sociedad, sus representantes comenzaron a realizar las gestiones que le son propias y, además, idearon una

campaña con el objeto de hacer conocida la nueva persona jurídica ya constituida; publicidad, oferta de servicios etc. en directa relación con su razón social y nombre de fantasía, **CAIQUEN LIMITADA.**; confección de tarjetas de prestación para sus socios, adhesivos alusivos, logos para los vehículos, confección de facturas, etc., y en general, celebrando actos jurídicos bajo el nombre de fantasía **Caiquen Limitada.**

e) Luego alude a diversos criterios que se deben considerar o tener presente en este tipo de conflictos y que deberían aplicarse en el presente caso:
1.- Principio "first come, first served" .
2.- Teoría del mejor derecho
3.- Legítimo Interés
4.- Buena Fe.

f) Al primer solicitante le asistiría el derecho de hacer uso de su razón social y/o nombre de fantasía en el desarrollo de las actividades que le son propias, por lo que no sería de justicia que se le privara de la utilización de su razón social y/o nombre de fantasía, pretendiéndose por Montes S.A. privarla de ese derecho, toda vez que no sólo pretende que no utilice su razón social sino que, además, todo lo que a ella se parezca, pues procedió a requerir, con fecha 02 de septiembre del 2005, la inscripción del nombre de dominio kaiquen.cl, lo que no fue motivo de disputa, y luego procedió a requerir la inscripción de caiquen.cl.

g) De otra parte, resulta que, aunque el nombre **kaiquen** suene fonéticamente igual que **caiquen,** al leerse por internet no es lo mismo, pudiendo los usuarios identificar claramente lo buscado por ellos, pero para Montes S.A. no era suficiente tener inscrito el nombre de domino kaiquen.cl, sino que además caiquen.cl.

h) Que INGENIERIA Y CONSTRUCCION CAIQUEN LLIMITADA ha acompañado los siguientes documentos:

A. Con citación:
1.- Copia autorizada de escritura pública de constitución de sociedad de responsabilidad limitada INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN CAIQUEN LIMITADA, nombre de fantasía INGENIERIA CAIQUEN LIMITADA o CAIQUEN LIMITADA, otorgada ante el Notario Público de la ciudad de Temuco, don Jorge Tadres Hales, con fecha 12 de septiembre de 2005, debidamente certificada por el Conservador de Bienes Raíces de Temuco.
2.- Copia autorizada de inscripción de CAIQUEN LIMITADA en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Temuco a fs. 800 Nº 657 del año 2005.
3.- Copia autorizada de Extracto de constitución de la sociedad referida.
B.- Bajo apercibimiento del artículo 346 Nº 3 del Código de Procedimiento Civil:
1.- Copia simple de publicación del extracto de constitución de sociedad en el Diario oficial, con fecha 23 de septiembre de 2005.
2.- Colilla provisoria de Rut persona jurídica emitida por el Servicio de Impuestos Internos, de fecha 21 de octubre de 2005.
3.- Copia autorizada de boleta de honorarios del abogado Fernando Saenz Taladriz, redactor de la escritura de constitución de sociedad.
4.- Copia autorizada de Boleta Nº 570653, de fecha 23 de septiembre de 2005, emitida por el Conservador de Bienes Raíces de Temuco.
5.- Copia de factura Nº 0991019, de fecha 15 de septiembre de 2005, emitida por el Diario La Nación.
6.- Dos fotografías de camión de propiedad de CAIQUEN LIMITADA, con el logo respectivo.
7.- Dos tarjetas de presentación de los socios de CAIQUEN LIMITADA.
8.- Dos adhesivos que refieren el nombre del primer solicitante.
9.- Copia simple de comprobante de pago.
10.- Copia simple de factura Nº 000126773, de fecha 05 de septiembre de 2005, emitida por la Universidad de Chile.

3º Que también con fecha 6 de Enero, don Jorge Caro Cordero, abogado, en representación del segundo solicitante MONTES S.A., interpuso su demanda de asignación de nombre de dominio

4º Que en dicha presentación se señala sucintamente lo siguiente:

A)Que en el competitivo mercado del vino, Montes S.A. se ha adaptado a las exigencias actuales , siendo el marketing una de las herramientas claves para el éxito de las empresas vitivinícolas

b) Que Montes S.A ha invertido grandes recursos en la creación de nuevas marcas, como es KAIKEN, que se ha convertido en una marca notoria y famosa

c) Que Montes S.A. ofrece el vino de marca KAIKEN, producido en Mendoza, Argentina, en la viña Kaiken. Que el signo Kaiken fue creado por los socios de Montes S.A., que significa gansos silvestres, los cuales cruzan de un lado a otro entre Chile y Argentina, teniendo el mismo concepto que pretende Montes S.A. con esta línea de vinos.

d) Que esta marca de vinos se ha posicionado notablemente en el mercado y que goza de gran fama y notoriedad, con una fuerte identidad y con características muy definidas.

E) Que Montes S.A. cuenta con los siguientes registros marcarios: 1. Registro No. 735.714 KAIKEN ULTRA, denominativa, para distinguir productos de la clase 33; 2. Registro No. 733.457 kaiken ULTRA, denominativa, para distinguir todos los productos de la clase 33, con protección al conjunto; y 3. Registro No. 734.111 KAIKEN, denominativa, para distinguir todos los productos de la clase 33.

f) Que existe una similitud grafica y fonética entre el nombre de dominio solicitado y la marca Kaiken, que se acercaría a lo idéntico. La similitud gráfica en un primer momento se da por las dos silabas cai quen
kai ken

g) Se aprecia que solamente tienen dos letras consonantes diferentes, la C y la K, que se pronuncian exactamente igual que la letra K. Por ende, existe una identidad fonética, ya que caiquen y kaiken se pronuncian de la misma forma.

h) Debido a la similitud antes dicha, este segundo solicitante considera que de asignarse el nombre de dominio al otro solicitante representaría una dilución del concepto y la imagen de la empresa

i) Que además es titular del nombre de dominio caiquen.com, y de otros relacionados, tales como kaikenwines,cl, kaiken.cl, caiquen.com y caiquenwines.com

j) Que serían aplicables a este caso el criterio de la notoriedad del signo pedido, y por especial aplicación del Convenio de Paris, promulgada en Chile mediante el D. 425 del M. de Relaciones Exteriores, según lo establece el art. 6 Bis. Esta norma, señala que las marcas famosas y notarias, como seria del caso de KAIKEN, deben protegerse especialmente, porque su explotación no autorizada se deriva en la dilución del poder distintivo intrínsico de la marca y en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que o han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los perjuicios que acarrearía al titular de la marca famosa y notaria.

k) Que el segundo solicitante acompañó la siguiente prueba documental:

1. Copia de los certificados de registros marcarios referidos anteriormente en el Punto 4º e) y copia del registro Nº 733.457
2. Documentos de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad de Montes S.A. respecto de los nombres de dominio referidos en el Punto 4º i) antes indicado
3. Copia del sitio web www.kaikenwines.com
4. Copia de los certificados de titularidad de www.caiquen.com y www.caiquenwines.com
5. Copia del sitio web de andeswines.cl
6. Copia simple de registro marcario Nº 356.276 KAIKEN, correspondiente a la UE
7. Copia del listado de solicitudes en el extranjero para la marca KAIKEN y derivados
8. Copia de entrevista de Andes Wines, obtenida de www.andeswines.cl

5º Que con fecha 9 de Enero 2006, se proveyeron las presentaciones de las partes y se dio traslado recíproco. Dichas resoluciones fueron notificadas conjuntamente a las partes por correo electrónico en la misma oportunidad.

6º Los traslados fueron evacuados por ambos solicitantes con fechas 12 y 16 de Enero respectivamente, por medio de sendos escritos. A) En estos, el primer solicitante ratifica los argumentos vertidos en su presentación inicial, enfatizando que la contraria tiene registrada su maca KAIKEN, y que por ello registraron el nombre de dominio KAIKEN.CL con fecha 2 de septiembre 2005, lo que la primera obviamente no ha discutido, pero que no seria lógico pretender que TODAS las palabras que puedan asimilarse a esa expresión deban quedar bajo su exclusivo dominio, perjudicando a terceros y que por esa intencionalidad la primera se vea impedida de usar su propia razón social y/o su nombre de fantasía de otra parte,

indica que las empresa comúnmente registran con su nombre el dominio de sus propios nombres, con las que son reconocidas en el mercado, por lo que tener un nombre de dominio conocido o deducible es de vital importancia para aquellas empresas que desean desarrollar su actividad en internet; además a las empresas les interesará que su nombre de dominio sea lo mas parecido posible a su nombre real, porque cualquier usuario de internet sabe que es seguro que podrá acceder a la pagina web de una compañía cuyos productos o servicios le interesan, con solo ingresar a la dirección www.nombre de la empresa.cl, o sea, como en el presente caso, www.caiquen.cl. De otra parte, enfatiza que no debe deducirse que la utilización de un nombre de dominio infrinja el derecho de titular de la marca, puesto que para que ello ocurra debe además analizarse la relación con los contenidos del sitio web; en la especie no puede haber confusión para el público, toda ves que para su caso, el nombre de dominio es su razón social y en el caso de su oponente, se trata de sus productos; finalmente recalca que la similitud que aduce su contraria, en cuanto a la similitud gráfica y fonética del nombre de dominio, no es tal, toda vez que ésta es solamente fonética: las palabras se escriben de distinto modo o manera y lo que interesa en la red, es la forma de escrituración y no la de pronunciación o fonética. B) De otra parte, el segundo solicitante remarca que es a ésta a quien debe asignársele el nombre de dominio ya que KAIKEN es una marca notoria y famosa, como lo reconoció el primer solicitante; y por ende, la especial protección se debe extender mas allá de las clases para la cual está registrada, por lo que cabría extenderla a la internet; que existe una clara similitud entre en el nombre de dominio solicitado caiquen.cl.y la marca KAIKEN, los cuales resultan fonéticamente idénticos; que kaiken se encuentra registrada además en la Unión Europea y en tramite en países tales como E.E.U.U., Argentina y Corea del Sur; y que frente al signo www.caiquen.cl los usuarios de internet lo asociarán al mercado de los vinos, ya que lleva varios anos en el mercado y la empresa Ingeniería y Construcción Caiquen Ltda., recién fue constituida el año 2005.

7º Que en consideración a las reglas de procedimiento acordadas, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, como de hecho ocurrió, se omitió recibir la causa a prueba, y se citó para oír sentencia con fecha 7 de Abril 2006.

CONSIDERANDO:

1. Que de los antecedentes expuestos y allegados a este Tribunal, es menester para este Arbitro determinar a quien le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio caiquen.cl , basado en argumentos de hecho, de derecho y conforme a los principios generales aplicables en estos casos.
2. Que de acuerdo con lo expuesto, resulta de los argumentos expuestos y esgrimidos por las partes que

   a)el primer solicitante solicitó al Nic Chile con fecha 10 de Agosto de 2005 la inscripción del nombre de dominio **caiquen.cl**, previniendo de esta forma a cualquiera otra solicitud sobre dicha denominación, y en consecuencia, se encuentra amparada por el principio "first come, first served", aplicable a estas materias.

   b)Que como se ha dicho, si bien en materia de registro de nombres de dominio se aplica por regla general el principio first come, first served, el mismo no resulta ser una regla absoluta. Este principio se ampara en la buena fe que existe entre los solicitantes de nombre de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos o bien acreditan derechos o intereses de similar valor, situaciones ambas que se verifican en estos autos.

3. 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 vigente en el territorio de la Republica y que no vulnere derechos de terceros

4. Que en consecuencia, corresponde determinar en estos autos cual de las dos partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado caiquen.cl y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante

5. Que el segundo solicitante es titular de las marcas KAIKEN ULTRA, denominativa, para distinguir todos los productos de la clase 33; KAIKEN ULTRA, denominativa, para distinguir todos los productos de la clase 33, con protección al conjunto; y KAIKEN, denominativa, para distinguir todos los productos de la clase 33.

6. Que MONTES S.A. ha señalado que la marca KAIKEN de su propiedad, sería notoria y famosa, en lo que a los productos de la clase 33 se refiere, cuestión que sustenta y avala con una masiva presencia en el mercado de la citada expresión, y respaldada con la documental allegada al proceso.

7. Que ya Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en sus recomendaciones relativas a la protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, ha señalado parámetros indicativos para dilucidar a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, y lo que se debe tener en consideración para tal efecto, tales como el grado de conocimiento y reconocimiento de la marca en el sector pertinente, la duración, magnitud y alcance geográfico de la utilización de la marca, etc. etc.

8. Que en opinión de este Arbitro, las condiciones enunciadas anteriormente se dan respecto de la marca KAIKEN de propiedad de Montes S.A. y que ésta ha acreditado la calidad de famosa de dicha marca, que la tiene obviamente registrada y en uso. Que el hecho de contar con derechos de marcas vigentes y anteriores a este conflicto, constituye un derecho que no es posible ignorar o desconocer, en relación a su marca KAIKEN.

9. Que la palabra caiquen es alusiva a un ganso, muy abundante de la zona de Magallanes, de la IX Región sur del país; que la mayoría de los contactos de los socios de la primera solicitante están en dicha zona, y en atención a que allí operaría la referida sociedad, es que adoptaron el nombre de caiquen para incluirlo en la razón social y en el nombre de fantasía de la misma, en conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 3.918.

10. Que también quedó demostrado en autos, que constituida la sociedad, los socios realizaron diversas gestiones, y actividades que le son propias, y por ende, publicitaron la sociedad y los servicios ofrecidos, todos enfocados y en directa relación con su razón social y nombre de fantasía, Caiquen Limitada.

11. Que en base a las consideraciones anteriores, es posible concluir que las argumentaciones esgrimidas por el segundo solicitante, en el sentido de asignar el dominio al primer solicitante podría generar todo tipo de confusiones en el mercado, parecen no tener asidero, toda vez que aunque fonéticamente las palabras kaiken y caiquen suenen de idéntica manera, en el mundo virtual de la internet no es lo mismo, pudiendo los usuarios identificar claramente los productos y/o servicios que busquen al identificar sus sitios web con las indicadas denominaciones kaiken.cl o caiquen.cl. Ha quedado demostrado en autos, que el segundo solicitante ha dado fama y notoriedad a la marca Kaiken, inmersa en el área vitivinícola, más no es el área de la ingeniería y la construcción, esto es, la notoriedad –que se refiere a la protección que es dable esperar- se debe dar en el mercado al que se vincula dicha marca, esto es, al mercado vitivinícola, pero no al de la ingeniería y de la construcción.

12. Que en este caso particular, cabe aplicar el principio "first come, first served", pues durante el proceso el primer solicitante acreditó que su solicitud fue presentada previamente, y que le asiste un legitimo derecho a usar virtualmente su nombre de fantasía, puesto que el se vincula directamente con su razón social, al incluir en ésta la palabra caiquen; que tiene derechos preferentes y válidamente adquiridos, que usa y ha usado tal denominación desde la misma constitución de la sociedad; que le asiste un derecho preferente a utilizar su denominación como mejor convenga a sus intereses y actividades y que tiene un legitimo derecho a utilizar su propio nombre y de ser reconocida como tal. De otra parte, parece legítimo asimismo, que la publicidad de sus servicios sea hecha en consideración a su razón social y a su nombre de fantasía. No pretende otra cosa, que dar a conocer, a través de internet, sus productos y servicios, que no tienen relación alguna como los productos que ofrece el segundo solicitante, por lo que es prácticamente imposible la confusión que podría generar en los usuarios. De otra parte, también aplica al primer solicitante, la aplicación del principio de la buena fe, lo que ha quedado demostrado en autos, con la profusa documentación acompañada y no objetada por la contraria.

13. Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio caiquen.cl al primer solicitante no vulnera en modo alguno los derechos del otro solicitante

14. Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del C.P.C. y en el art. 8º, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL

SE RESUELVE:
Asignase el nombre de dominio "**caiquen**. **cl"** al primer solicitante **CAIQUEN INGENIERIA & CONSTRUCCION**, Mauricio Iván Arzumendi Wiesenfeld, Rut 9.162.512-1

Este árbitro determina que cada parte se hará cargo de sus costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico, con firma digital.
Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba R.
Juez Arbitro
Nic Chile

Autoriza el fallo el Notario Público Titular de Santiago, don Pedro Sadá Azar.