Santiago, veintidós de mayo del año dos mil catorce

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 9 y siguiente, lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia en juicio arbitral de revocación del nombre de dominio "CAVACOLCHAGUA.CL", se procede a dictar sentencia definitiva,

PARTE EXPOSITIVA:

Por Oficio de fecha 2 de enero de 2014, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la asignación del nombre de dominio "CAVACOLCHAGUA.CL", que se ha suscitado entre Sociedad Hotelera Ravanal Limitada, representada por doña Patricia Ravanal González, asistida por su abogado don Francisco Ravanal González, ambos domiciliados en Warrenth Smit 47, Departamento 162, Las Condes, primera solicitante del dominio y Vicuña García Huidobro y Compañía Limitada, representada por Estudio Alessandri y Cia y por su abogada don Mauricio León, segunda solicitante y oponente, todos domiciliados en El Regidor 66, Piso 10, Las Condes, Santiago.

Que por resolución de 8 de enero de 2014 el suscrito aceptó el cargo de Juez Árbitro Arbitrador y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 15 de enero de 2014, a las 12:00 horas, según consta a fojas 9 y siguiente, con la asistencia presencial de ambas partes, y se establecieron las bases del procedimiento de común acuerdo.

Que a fojas 18 y siguientes la segunda solicitante y demandante Vicuña Garcia Huidobro y Compañía Ltda., presentó escrito de demanda de asignación del nombre de dominio "CAVACOLCHGUA.CL" y solicita que en definitiva se le asigne el dominio y cita los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

Señala que el 20 de Junio de 2013 Sociedad Hotelera Ravanal Limitada solicitó el nombre de dominio **“**cavacolchagua.cl” y que posteriormente Vicuña García-Huidobro y Cía. Ltda., presentó su solicitud competitiva, atendida la existencia previa de su nombre de dominio **“**viñacolchagua.cl” inscrita desde Agosto de 2013 y de su marca registrada “Viña Colchagua” Nº 1042649 en clase 33, de fecha 21 de Noviembre de 2013.

Que, el señor Árbitro deberá resolver el mejor derecho que tiene cada una de las partes al nombre de dominio cavacolchagua.cl, y no solamente el derecho que se tenga a este nombre. Es por ello que se puede apreciar que la marca Viña Colchagua tiene un mejor derecho al nombre de dominio, cavacolchagua.cl**,** no teniendo Sociedad Hotelera Ravanal Limitada fundamento alguno para el mismo.

Que, a mayor abundamiento, se puede apreciar que el nombre de dominio “cavacolchagua.cl” y el dominio “viñacolchagua.cl”, junto con su marca registrada “Viña Colchagua” no pueden coexistir a nombre de diferentes titulares, y es por **“**ello que debe asignársele el dominio mencionado.

II.- ANTECEDENTES DE DERECHO:

Indica que el nombre de dominio permite la adecuada identificación en la red y constituye una verdadera "dirección electrónica", mediante la cual los usuarios conocen e identifican a una determinada empresa o persona y, por consiguiente, un usuario de Internet pretende reconocer a ésta al ingresar a la correspondiente página. Claramente la dirección cavacolchagua.cl no puede coexistir con las direcciones viñacolchagua.cl y haciendacolchagua.cl, toda vez que la palabra “cava” evoca el mismo concepto que las palabras “viña” y “hacienda”, siendo un lugar en donde se almacenan y/o fabrican vinos. El complemento de “Colchagua” no hace más que confirmar la evocación al mismo concepto, ya que hace referencia a la zona vitivinícola por excelencia de Chile.

Sostiene que de acuerdo al derecho comparado así como también a la jurisprudencia relativa a nombres de dominio, se ha tomado en cuenta claramente la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos comparten muchas características, ya que pretenden precisamente tener un rol de identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet. Por ende, al resolverse la titularidad de un nombre de

dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.

Así también, de acuerdo a la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP") desarrollada por la Corporación de asignación de Nombres y Números de Internet ("ICANN"), se reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión y en su título preliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de solución de conflicto de dominio si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. Como ya se señaló, el año del registro de la marca es relevante, por cuanto nos indica que no sólo se tiene el derecho al nombre de dominio, sino que un mejor derecho al mismo, que es precisamente lo que debe tener en consideración el Señor Árbitro. Tales criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile.

Destaca que no solo es dueña del registro marcario y dominio ya señalado, sino que es dueño además de las marcas registradas “Colchagua Valley” N° 1042647 y “Hacienda Colchagua” N° 696159, así como del nombre de dominio haciendacolchagua.cl. En otras palabras, es dueño transversalmente, tanto a nivel marcario como de nombres de dominio, de las expresiones “Viña Colchagua” y “Hacienda Colchagua”. Claramente la expresión “Cava Colchagua” generará confusiones de todo tipo.

Afirma que la asignación del dominio “cavacolchagua.cl” a la Sociedad Hotelera Ravanal Limitada constituiría una causal de error y confusión entre el público consumidor que contradice el espíritu de la normativa marcaría vigente así como los criterios determinados por ICANN reconocidos por la reglamentación de NIC Chile aplicables en esta materia.

Que, de esta manera, es fundamental que la asignación del dominio de autos proteja sus intereses, adquirido luego de arduos esfuerzos a lo largo de años de trabajo.

En definitiva, de acuerdo a los antecedentes expuestos se puede apreciar que es la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa

en autos, gozando de una fama dentro de su rubro por sus productos y la calidad de los mismos.

Es así como existiendo dos solicitudes válidamente presentadas que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, sólo procede resolver la presente disputa de acuerdo a los criterios y políticas de solución de conflictos y asignación de nombres de dominio, que en este caso nos indican sin lugar a dudas que se le debe asignar el nombre de dominio "cavacolchagua.cl"**.**

Pide al Juez Árbitro, tener por presentada demanda en juicio arbitral en contra de Sociedad Hotelera Ravanal Limitada, acogerla a tramitación y en definitiva resolver asignándole el nombre de dominio "cavacolchagua.cl".

Medios de prueba acompañados al escrito de demanda, en fundamento de su solicitud:

1.- Impresión de entrada para el vocablo "Cava" en el Diccionario de la Real Academia Española www.rae.es.

2.- Impresión de página Web de NIC CHILE en donde consta la inscripción de los nombres de dominio viñacolchagua.cl y haciendacolchagua.cl.

3.- Impresión de página web de INAPI en donde constan las marcas registradas "Colchagua Valley" N° 1042647, "Hacienda Colchagua" N° 696159 y "Viña Colchagua" Nº 1042649.

Que, mediante resolución de 12 de marzo de 2014, se tuvo por presentada la demanda por la segunda solicitante y por acompañados los documentos individualizados, con citación, y se otorgó traslado a la primera solicitante para presentar escrito de contesta demanda.

Que, la segunda solicitante Sociedad Hotelera Ravanal Limitada, presentó su escrito de contesta demanda en tiempo y forma e invocó los siguientes antecedentes y fundamentos en su favor:

1.- Señala que a normativa relativa a la asignación de nombres de dominio, implica la aplicación del principio *first come - first served*, como regla general para efectos de determinar la prioridad en la asignación del nombre de dominio pedido, lo que implica que, goza de preferencia en la asignación del nombre "CAVACOLCHAGUA.CL", por sobre la segunda solicitud de la contraria.

Que, por otra parte, teniendo en cuenta las excepciones a la aplicación del principio anteriormente enunciado, sólo cabe concluir que éstas no se presentan en autos, por las siguientes razones:

Si bien es efectivo que la contraria posee registrada a su nombre la marca VIÑA COLCHAGUA, como también el nombre de dominio VIÑACOLCHAGUA.CL, cabe sostener que dichas denominaciones distinguen productos de diversa naturaleza y finalidad que los servicios de alojamiento temporal que distinguirá el nombre de dominio pedido CAVACOLCHAGUA.CL, y de la misma forma, la marca comercial de la contraria como el nombre de dominio que posee, distinguen productos de diversa naturaleza, finalidad y consumidores a los que distingue la marca pedida "CAVA COLCHAGUA", solicitud N° 1067567, que distingue servicios de la clase 43, a saber *"agencias de alojamiento (hoteles, pensiones), alojamiento temporal (reserva), reserva de hoteles, pensiones y servicios hoteleros".*

De esta forma, sólo cabe sostener que no se produce en autos colisión entre los ámbitos operativos entre los nombres de dominio y marcas analizadas anteriormente, por las siguientes razones:

2- Diferencias en la naturaleza de las operaciones: La contraria distingue un producto, que por naturaleza es un bien, a diferencia de la primera solicitante que distingue en el mercado con el nombre de dominio pedido, idéntico su marca solicitada bajo el N° 1067567, servicios cuya naturaleza es de actividades comerciales, por lo que, son de naturaleza completamente diversa.

Argumenta que existen diferencias en la finalidad de las operaciones. La contraria distingue un producto como es una bebida alcohólica, cuya finalidad es la ingesta humana. Por el contrario, la finalidad de las operaciones de la primera solicitante vinculadas con el nombre de dominio pedido en autos, se dirige a la habitación temporal, limitado principalmente a hoteles y alojamientos, cuya finalidad es la prestación de una estadía habitacional esporádica.

Agrega que existen también diferencias de consumidores. Que resulta evidente que los consumidores de bebidas alcohólicas de la contraria, son distintos a los consumidores de hoteles y alojamiento de la primera solicitante. Así la marca de la contraria no apunta necesariamente a pasajeros de hoteles,

sino que, sólo a quienes deseen consumir una bebida alcohólica, por lo que, no existe relación de consumidores en este caso.

Que asimismo, existe diferencia de mercado relevante. A mayor abundamiento, y considerando las diferencias anteriores, sólo cabe sostener que el mercado relevante vinculado al nombre de dominio pedido es diverso al mercado en que se desenvuelve la contraparte.

3.- Señala que los argumentos de la contraria que se desprenden de su libelo, relativos a que *"la palabra cava evoca el mismo concepto que las palabras "viña" y "hacienda" siendo un lugar en donde se almacenan y/o fabrican vinos"* dan cuenta de la intención de la contraria por monopolizar expresiones descriptivas respecto de las cuales su registro marcario no goza protección.

Así, es posible apreciar que la marca VIÑA COLCHAGUA, incluye dos segmentos carentes de distintividad, por una parte la expresión VIÑA excluida de protección expresamente en el registro marcario n° 1042649, y la expresión COLCHAGUA que constituye sin lugar a dudas un término descriptivo de origen o procedencia de los productos que distingue la marca del oponente.

Por lo tanto, los argumentos de la contraria, dan cuenta de una intensión contraria a los principios de libre competencia, orden público económico y ética mercantil, toda vez que sus registros marcarios y de nombres de dominio no pueden constituir barreras de entrada para el libre uso en el mercado de expresiones descriptivas e indicativas, utilizadas comúnmente por oferentes y consumidores.

Que, cabe señalar, que por una parte la marca "Cava Colchagua", se relaciona con la expresión Cava, debido que las habitaciones del Hotel, se encuentran en viejas barricas de Roble de 45.000 litros que albergaban vino, según consta en set de fotografías que acompaña en otrosí. Como segunda cuestión, cabe señalar que Colchagua, debido que el proyecto hotelero se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, cuidad de Colchagua.

Finalmente cabe sostener que las marcas del oponente, VIÑA COLCHAGUA, HACIENDA COLCHAGUA, y COLCHAGUA VALLEY, coexisten con los registros de las marcas ANDES COLCHAGUA, registro n° 1025058, ESTACIÓN COLCHAGUA, registro N° 970675, y HC HOTEL COLCHAGUA, registro N° 878807, todas aceptadas para distinguir servicios de la clase 43, de

la misma naturaleza de los ofrecidos a través del nombre de dominio en autos, por lo que, se aprecia que el mismo INAPI sostiene la falta de relación entre los ámbitos operativos de la contraria con aquellos que distingue la expresión CAVACOLCHAGUA.CL, como también deja en absoluta evidencia la falta de monopolio y exclusividad de mi contraparte respecto del uso en el mercado de la expresión COLCHAGUA, considerando la plausible coexistencia acreditada en este acto, como también fundado en que se trata de una expresión indicativa o descriptiva de origen y procedencia, por lo que, debe ser considerada una palabra de libre uso en el mercado relevante de cada una de las marcas y nombres de dominio confrontados en autos.

Pide la primera solicitante, se tenga por evacuado el traslado otorgado a esta parte en autos, y en definitiva, se rechace la segunda solicitud de asignación de nombre de dominio requerida por la contraria, por lo antecedentes expuestos en el cuerpo de lo principal de esta presentación.

Que la segunda solicitante acompañó a su escrito de demanda los siguientes medios de prueba:

1.- Marca CAVA COLCHAGUA (& diseño), solicitud N° 1067567, clase 43.

2.- Marca ANDES COLCHAGUA, registro N° 1025085, clase 43.

3.- Marca ESTACIÓN COLCHAGUA, registro N° 970675, clase 43.

4.- Marca HC HOTEL COLCHAGUA, registro N° 878807, clase 43.

5.- Set de Fotografías del Hotel u Hostal CAVA COLCHAGUA, ubicado aledaño a la ciudad de Santa Cruz, IV Región.

Que el Tribunal con fecha 22 de abril de 2014, dictó resolución citando a las partes a oír sentencia, la que se notificó con misma fecha a las partes mediante correo electrónico.

PARTE CONSIDERATIVA:

PRIMERO: Que, la cuestión controvertida que debe resolverse en el presente juicio arbitral de asignación del dominio CAVACOLCHAGUA.CL, consiste en determinar a quien de las partes en conflicto corresponde asignar el dominio en disputa, esto es, si a la primera solicitante Sociedad Hotelera Ravanal Limitada, o bien a la segunda solicitante Vicuña García Huidobro y Compañía Ltda., segunda solicitante y oponente de autos.

SEGUNDO: Que la segunda solicitante y oponente Vicuña García Huidobro y

Compañía Ltda., pide se le asigne el dominio CAVACOLCHGUA, invocando que tiene inscrita la marca comercial “VIÑA COLCHAGUA”, registro N°1.042.649, que distingue vinos de la clase 33, y que es titular del nombre de dominio VIÑACOLCHAGUA.CL. Que adicionalmente es titular de las marcas comerciales COLCHAGUA VALLEY, registro N° 1.042.647 y HACIENDA COLCHAGUA, registro N° 696.159, que también distinguen productos de la clase 33, y que por la similitud existente entre las denominaciones indicadas con el dominio en disputa, de asignarse el dominio CAVACOLCHAGUA a la primera solicitante, se provocará error y confusión entre el público consumidor, atendida la semejanza existente entre los signos o denominaciones en conflicto. Sostiene que atendida la relación existente entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, conforme sostiene la jurisprudencia arbitral y variados textos normativos que cita, entre otros, ICANN y NIC Chile, ostentaría un mejor derecho para la asignación que solicita.

TERCERO: Que, la primera solicitante Sociedad Hotelera Ravanal Limitada, controvierte cada uno de los argumentos que ha presentado en su demanda la segunda solicitante Vicuña García Huidobro y Compañía Ltda. En efecto, sostiene que existen terceros que son titulares de marcas comerciales que comprenden el nombre toponímico “COLCHAGUA”, tales como ANDES COLCHAGUA, registro N° 1.025.085 de Inmobiliaria e Inversiones Shangri La Limitada, ESTACION COLCHAGUA, registro N° 970.675 de Inversiones Rentacorp S.A. y HC HOTEL COLCHAGUA, registro N° 878.807 de Hotelera Colchagua Ltda., entre otros. Agrega que con fecha 22 de julio de 2013, ha solicitado el registro de la marca comercial mixta “CAVA COLCHAGUA”, para distinguir servicios de alojamiento de la clase 43, en actual trámite ante el INAPI. Argumenta también que el mercado y consumidores objetivos de la oponente y el de ella difieren y son distintos, ya que los consumidores de bebidas alcohólicas no pueden confundirse con los servicios de una empresa que presta servicios de alojamiento y hotelería, en el caso en disputa un Hotel cercano a la ciudad de Santa Cruz, VI Región, y que utiliza cavas de 4.500 litros como habitaciones.

CUARTO: Que, para resolver el caso en litigio, cabe considerar que la voz COLCHAGUA, corresponde al nombre de una Provincia que se ubica e integra

la VI Región del país. Que la voz Colchagua de origen mapuche, y su voz original era “Colchahuala”, significaría lugar donde anida la “Huala”, ave sagrada y venerada por este pueblo, según información que se encuentra disponible en Internet. Que, referido a los nombres de los lugares o toponímicos, se aplica un principio general en materia de denominaciones a nivel de marcas comerciales, nombres de dominio y denominaciones de Establecimientos comerciales, entre otros, referido a que ninguna persona se puede apropiar u ostentar el monopolio del nombre de lugar geográfico, y que por el contrario siendo un término de uso común para denominar un lugar, debe por su naturaleza permanecer disponible para todas las personas que puedan y deban utilizarlas en sus actividades propias, por diversos medios sociales y comerciales.

QUINTO: Que, despejado el tema referido a la pluralidad de uso del término COLCHAGUA, por diversos actores que requieran su uso para distinguir productos y servicios en medios sociales, culturales y mercados de bienes y servicios, cabe considerar que el nombre de dominio CAVACOLCHAGUA, que ha pedido la primera solicitante Sociedad Hotelera Ravanal Limitada, desde un punto de vista de su estructura gramatical, logra diferenciarse adecuadamente de las marcas comerciales de la segunda solicitante Vicuña García Huidobro y Compañía Ltda., “VIÑA COLCHAGUA”, “COLCHAGUA VALLEY” y “HACIENDA COLCHAGUA”, por lo que no se observa la manera o modo en que por el hecho de asignarse el dominio a la primera solicitante, se vaya a producir error o confusión con los productos y servicios que identifican las marcas referidas en el público.

SEXTO: Que, finalmente y a mayor abundamiento, cabe considerar que la primera solicitante Sociedad Hotelera Ravanal Limitada, ha pedido el registro de la marca comercial “CAVA COLCHAGUA”, para distinguir servicios de alojamiento y hotelería, según consta del certificado acompañado a fojas 26 de autos, solicitud INAPI N° 1.067.567, hecho que legitima su pretensión y mejor derecho para la asignación del nombre de dominio de igual composición gramatical.

PARTE RESOLUTIVA:

Por estas consideraciones resuelvo conforme prudencia y equidad y conforme

al artículo 14 del Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se resuelve asignar el nombre de dominio CAVACOLCHAGUA.CL, a la primera solicitante Sociedad Hotelera Ravanal Limitada, Rut 76.224.025-4, y se rechaza la demanda de asignación presentada por la segunda solicitante Vicuña García Huidobro y Compañía Limitada, Rut 86.204.000-7.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a la sentencia a las partes y a la Secretaría de NIC Chile mediante correo electrónico con esta misma fecha.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y doña Marcela Barrios Gajardo, quienes autorizan la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el Juez Árbitro.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro

Alejandra Loyola Ojeda

Marcela Barrios Gajardo