FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<CERVEZANATIVA.CL>

- ROL 6864-

Santiago, 26 de marzo de 2007

VISTO

PRIMERO: Que por oficio OF06864 de fecha 7 de noviembre de 2006, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud del nombre de dominio <**cervezanativa.cl**>.
SEGUNDO: Que el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.
TERCERO: Que según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Víctor Bernardo Lorca Navarrete, Rut 09.781.516-K, contacto administrativo Victor Bernardo Lorca Navarrete, dirección postal Casilla 350, Valdivia, Valdivia y como segundo solicitante representada por Claro y Cia. (VIÑA CARMEN S.A.), Rut 87.941.700-7, correos electrónicos, contacto administrativo Paulina Bardón Calvo, dirección postal Apoquindo 3669 piso 6, Las Condes, Santiago.
CUARTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día viernes 17 de noviembre de dos mil seis, a las 11:50 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.
QUINTO: Que, a la referida audiencia asistió don José Miguel Lorca Navarrte, en representación del primer solicitante, doña Paulina Bardón**,** en representación del segundo solicitante y el Sr. Juez Árbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.
SEXTO: Que, a fojas 14, con fecha 23 de noviembre de 2006, se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles.
SÉPTIMO: Que a fojas 132, con fecha 21 de diciembre don José Miguel Lorca Navarrete, en representación del primer solicitante, promovió incidente en relación a la presentación del escrito de respuestas, vía correo electrónico, por parte del segundo solicitante, en el sentido de determinar si se encontraba o no fuera de plazo, solicitando la certificación por este Tribunal de las fechas las presentaciones en las oficinas del tribunal arbitral y vía correo electrónico, ante lo cual se resolvió por resolución de 23 de enero de 2007 lo siguiente:
1. Que con fecha 13 de diciembre de 2006 el segundo solicitante presentó escrito de respuestas en las oficinas del tribunal arbitral y posteriormente lo presentó vía correo electrónico con fecha 19 de diciembre del mismo año.
2. Que, la copia electrónica puede ser presentada fuera del plazo señalado toda vez que el escrito en papel sea presentado dentro del término respectivo.
3. Que, tener por no presentado un escrito por no presentar copias electrónicas es una atribución del Tribunal que ejerce en el caso de que apercibida la parte ésta no

presente los escritos en el plazo indicado por el Tribunal y deje de dar cumplimiento a una resolución del mismo, tal como puede comprobarse en decenas de otros procesos sustanciados por este Tribunal. Lo que no ocurrió en la especie.

OCTAVO: Que, a fojas 136, con fecha 24 de enero de 2007, don José Miguel Lorca Navarrete, en representación del primer solicitante presento escrito solicitando medidas correctivas por los argumentos siguientes:

a. Que, por resolución de 07 de diciembre de 2006, se advirtió a las partes que debían presentar sus escritos en forma electrónica, entendiéndose lógicamente, que debían hacerlo de ese modo dentro de plazo, lo que en la especie no ocurrió.

b. Que, dicha resolución se refiere a los escritos, no a las copias. Sin embargo, el Sr. Árbitro sostiene que son las copias de los escritos las que pueden presentarse por vía electrónica, desconociendo su parte la norma procedimental.

c. Que, la regla general, en materia de presentación de escritos es que el original se debe presentar conjuntamente con sus respectivas copias.

d. Que, su parte estima vulnerado sus derechos, debido fundamentalmente a que la parte contraria no cumplió dentro de plazo con la presentación de su escrito de respuesta .en tiempo y en la forma ordenada por el Sr. Árbitro, cuyo proveído es de suyo extraño y al parecer adecuatorio a las circunstancias y porque no ha recibido aun, vía electrónica, como está determinado, copia del escrito respuesta del segundo solicitante.

El Tribunal Arbitral Resolvió, a fojas 137, en resolución de fecha 30 de enero de 2007 que, de conformidad a la reglamentación de Nic Chile; al artículo 3 y 4 de las Normas Generales de procedimiento aprobadas por las partes, que hace posible la aplicación supletoria de las normas de los arts. 636 y ss. del Código de Procedimiento Civil, los principios generales del derecho y considerando que el escrito, en cuestión, ha sido presentado una vez que las partes han sido citadas a oír sentencia, No ha lugar por extemporáneo.

EN RELACIÓN AL FONDO

NOVENO: Que, a fojas 15, con fecha 4 de diciembre de 2006, don José Miguel Lorca Navarrete, en representación del primer solicitante, presentó escrito de mejor derecho por la asignación del nombre de dominio <cervezanativa.cl>, por los fundamentos que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, el primer solicitante de la inscripción de dominio cervezanativa.cl, la requiere por ser necesaria para el desarrollo de su proyecto de la fábrica de cerveza que ha creado en Valdivia, ciudad con toda una historia cervecera. No existe en la actualidad otro agente o actor en el mercado nacional que produzca o elabore un producto, cuya marca, con la misma denominación figure en el Registro de Propiedad Industrial o tenga un dominio inscrito en NIC Chile.
b. Que, antes de solicitar la inscripción del nombre de este dominio, indagó y consultó si se había constituido, a favor de otra persona, algún derecho en el rubro o clase CERVEZAS respecto de la denominación en cuestión, tanto en NIC Chile como en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, constatando que no había ningún derecho constituido.
c. Que, la fábrica de cerveza artesanal de propiedad de Víctor Bernardo Lorca Navarrete, se encuentra instalada, funcionando en forma normal y en plena producción, habiendo obtenido todas las autorizaciones tanto de la autoridad tributaria, sanitaria, agrícola y municipal, encontrándose inserta en un sector rural de la indicada comuna, en donde se expresa con toda fuerza y vigor natural un

bosque nativo valdiviano. De manera entonces que real y verdaderamente existe una empresa que elabora diversos tipos de cerveza y que requiere proyectarse en el mercado local y nacional y no se trata de un solicitante que pretende obtener una inscripción de dominio en abstracto pretendiendo inconfesables e ilegítimos propósitos o que pretenda aprovecharse de derechos de otras personas naturales o jurídicas constituidos con antelación.

d. Que, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define la expresión nativa (Del latín nativus) como un adjetivo y contempla cinco acepciones y son las siguientes: a) Que nace naturalmente. b) Perteneciente al país o lugar en que ha nacido. c) Natural, nacido. d) Innato, propio y conforme a la naturaleza de cada cosa. e) Dícese de los metales y algunas otras substancias minerales que se encuentran en sus menas exentos de toda combinación. La inscripción que solicita su mandante, contiene, precisamente, la expresión nativa como un adjetivo, es decir, como una característica del producto y no un sustantivo, siendo lo esencial la expresión "cerveza" y "nativa" representa la característica más importante de ese producto.
e. Que, llama la atención que Viña Carmen S.A., empresa que aparentemente sólo tiene como finalidad producir vinos y tal vez otros alcoholes o licores, quiera interferir en lo relacionado con una fábrica de cerveza. Puede ser que considere a la cerveza como un producto que contiene alcohol o bien, que pretende acaparar para sí, en forma exclusiva, la expresión nativa, desconociendo sus diversas acepciones ello implicaría desconocer que en el derecho marcario las cervezas no quedan incluidas en el rubro vinos y licores. En efecto, en el Registro de Marcas del Departamento de Propiedad Industrial se distingue clara y definitivamente, los rubros cervezas y bebidas analcohólicas, como CLASE 32 X y vinos y licores, como CLASE 33 la que excluye expresamente las cervezas.
f. Que, existe en el Registro de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía otras diversas CLASES, que pueden ser productos, bienes, servicios y establecimientos comerciales o industriales registrados con el nombre NATIVA o que incluye tal expresión. De modo que no existe posibilidad alguna de que alguien pretenda exclusividad sobre dicho vocablo.
g. Que, la parte contraria no tiene registrada en el Registro de Propiedad Industrial, CLASE 32 X, la marca cerveza nativa, motivo por el que no se encuentra el motivo o la razón por la cual Viña Carmen S.A. presenta su solicitud de inscribir el mismo nombre de dominio cervezanativa.cl, En cambio, el primer solicitante tiene mejor derecho, por lo precedentemente expuesto y debido a que con fecha 12 de agosto de 2006, presentó la solicitud N° 744289, requiriendo la inscripción de la marca cerveza nativa en el Departamento de Propiedad Industrial en la clase 32 x, que corresponde a cervezas y bebidas no alcohólicas, la que fue acogida a trámite por dicha autoridad y efectuado la correspondiente publicación en el Diario Oficial N° 38.616, de 17 de noviembre de 2006, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre Propiedad Industrial.
h. Que, refuerza lo anterior la procedencia de aplicar el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", toda vez que de conformidad con las argumentaciones precedentes, mi mandante se encuentra amparado por este principio, que significa que a falta de mala fe del primer solicitante, su mejor derecho debe prevalecer, sin perjuicio que en virtud de los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico, su buena fe debe presumirse. El primer solicitante desconoce el hecho que la Viña Carmen S. A. haya efectuado una ampliación de su giro y que se haya transformado en una

compañía fabricante de cerveza. No obstante, si se trata de que sólo pretende amparar la propiedad del dominio nativa.cl, entonces su solicitud es improcedente.

i. Que, los navegantes del universo virtual, al dirigirse al dominio nativa.cl arribarán indefectiblemente a Viña Carmen y los que se dirijan a cervezanativa.cl lo harán, única y exclusivamente, a la fábrica de cerveza artesanal ubicada al interior de un bosque nativo de la comuna de Valdivia y de propiedad de don Víctor Bernardo Lorca Navarrete. No se puede ni debe dejar de considerar que se trata de direcciones electrónicas y que basta la diferencia de un carácter para obtener su total diferenciación en el universo virtual de INTERNET.

j. Que, se encuentran con inscripción vigente en NIC Chile, entre otros, muchísimos dominios que incluyen ya sea la expresión cerveza o nativa. Por ejemplo, entre los que tienen el vocablo cerveza se encuentra: cerveza.cl; cerveza-cristal.cl; cristal.cl; cerveza-austral.cl; cerveza-antartica.cl; cerveza-austral.cl, cerveza-kunstmann (también de Valdivia), cervezaallipen.cl, etc. En cuanto a dominios cl con inscripción vigente, que en su nombre incluyen la palabra nativa, se encuentra: aguanativa.cl; américanativa.cl, araucarianativa.cl; aricanativa.cl; aromaterapianativa.cl; etc., a lo que se debe adicionar las solicitudes de inscripción de otros dominios que también incluyen el vocablo nativa, todos los cuales no interfieren o no afectan a la Viña Carmen S.A. y coexisten sin ningún inconveniente y no interfieren ni afectan a otros dominios.

k. Que, para probar sus asertos el primer solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de la Resolución N° V-R 0892 de 117 de julio de 2006, de la autoridad sanitaria de Oficina provincial de Valdivia que autoriza la Instalación y funcionamiento del local de la Fábrica de Cervezas de propiedad de Víctor Bernardo Lorca Navarrete.
2. Copia autorizada ante Notario Público de pago de patente, de microempresa de elaboración de cerveza artesanal, a nombre de Víctor Bernardo Lorca Navarrete de la I. Municipalidad de Valdivia.
3. Seis fotografías de las instalaciones de la fábrica de cerveza artesanal del primer solicitante.
4. Fotografías de las etiquetas de los tres tipos de cerveza nativa que elabora el primer solicitante.
5. Copia del estado de la solicitud N° 744289 del Departamento de Propiedad Industrial.
6. Copia de la publicación en el Diario Oficial de la solicitud N° 744.289 de la marca CERVEZA NATIVA.

DÉCIMO: Que, a fojas 41, con fecha 6 de diciembre de 2006, este Tribunal tiene por presentada la demanda arbitral interpuesta por don José Miguel Lorca Navarrete en representación del primer solicitante, en el periodo de planteamientos correspondiente.

DECIMOPRIMERO: Que, a fojas 42, con fecha 6 de diciembre de 2006 doña Paulina Bardón Calvo, en representación del segundo solicitante, presentó escrito de mejor derecho por la asignación del nombre de dominio **<cervezanativa.cl**>, por los fundamentos que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, su representada es una prestigiosa empresa nacional dedicada al rubro vitivinícola por más de 35 años en el mercado nacional e internacional, dentro de su giro en 1998 Viñas Carmen S.A., empezó a desarrollar la producción de un vino orgánico elaborado completamente mediante procedimientos naturales, escogiendo la marca NATIVA para identificarlo y a fines del año 199 se solicitaba la marca NATIVA en Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Japón y Suecia para distinguir los productos de la clase 33, específicamente vinos. La marca nativa se encuentra registrada en dichos países y más como consta en los certificados

debidamente acompañados. A mayor abundamiento se encuentra registrada como Marca Comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior en la Unión Europea, bajo el Registro N° 3.471067. Así la marca nativa es una marca de vinos de exportación debidamente protegida en 27 países.

b. Que, en Chile aprovechando el conocimiento del público consumidor tenia de la marca CARMEN, se registró la marca CARMEN NATIVA para distinguir el especial producto de su representada. Viña Carmen S.A. cuenta con los registros marcarios N° 610.649 y 610.650.
c. Que, la solicitud competitiva de su representada se funda en la convicción de que la solicitud presentada por el primer solicitante vulnera los derechos de exclusión sobre la expresión NATIVA, considerando el uso de la palabra "cerveza" producto que es directo competidor de los productos que comercializa su representada.
d. Que, se estimó la existencia de un enorme riesgo la existencia de la página web cervezanativa.cl, pues induciría a error a los consumidores de productos alcohólicos quienes pensarían que cerveza nativa tenía su origen en vinos nativa, perjudicando no sólo los derechos de su representada sino a todos lo actores dentro del mercado, configurándose un escenario de competencia desleal.
e. Que, Chile está inmerso en la comunidad internacional por lo que, lo que suceda dentro del mercado nacional ya no es indiferente al resto del mundo produciéndose una confusión entre los cibernautas que conocen la producción de Viña Carmen S.A. Sería tan confuso como la existencia de "cervezaconchaytoro.cl" que no perteneciera a los dueños de dichos viñedos.
f. Que, se debe considera el Art. 14 del reglamento de Nic Chile el cual señala que "Será responsabilidad exclusiva de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros".
g. Que, se debe considerar que su representada es titular de la marca NATIVA en el extranjero desde el 21 de enero de 2000 (Dinamarca) y CARMEN NATIVA en Chile desde el 28 de noviembre de 2001, sin perjuicio de las solicitudes de marcas presentadas en el extranjero en 1999.
h. Que, para probar sus asertos el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:
    1. Fotocopia simple del registro de la marca NATIVA en Estados Unidos N° 2.636.104 de 2002.
    2. Fotocopia simple del registro de la marca NATIVA en Canadá N° 1.035.727 de 2001.
    3. Fotocopia simple del registro de la marca NATIVA en Dinamarca N° vr19999 04798 de 1999.
    4. Fotocopia simple del registro de la marca NATIVA en Japón N° 4410227 de 2000.
    5. Fotocopia simple del registro de la marca NATIVA en Reino Unido N° 2296224 de 2002.
    6. Fotocopia simple del registro de la marca NATIVA en Suecia N° 344704.
    7. Fotocopia simple del registro de la marca NATIVA en la Unión Europea N° 341067 de 2003.
    8. Impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile del Registro de CARMEN NATIVA EN Chile Nº 610.649 de 2001.

9. Impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile del Registro de CARMEN NATIVA EN Chile Nº 610.650 de 2001.
10. Múltiples impresiones de Internet en la cual se aprecia la importante presencia de los productos Nativa en a nivel internacional.

DECIMOSEGUNDO: Que, a fojas 91, con fecha 6 de diciembre de 2006 este Tribunal Arbitral tiene por presentados los argumentos de mejor derecho por parte del segundo solicitante.
DECIMOTERCERO: Que, a fojas 92, con fecha 7 de diciembre de 2006, se declara abierto el periodo de respuestas por cinco días hábiles,
DECIMOCUARTO: Que, a fojas 93, con fecha 14 de diciembre de 2006**,** don José Miguel Lorca**,** en representación del primer solicitante, evacuó traslado a los argumentos de mejor derecho presentados por el primer solicitante, por los fundamentos que pueden resumirse en los siguientes:
a. Que, todas las argumentaciones planteadas por el segundo solicitante, respecto del producto de su giro, tales como su calidad, carácter, forma de elaboración, lugar en que figura registrada su marca, todo su proceso exportador y destinos, son enteramente inoponibles o ajenos a este juicio arbitral, el que está circunscrito a otra clase de producto, según el clasificador de Niza y que es el que rige en nuestro derecho marcario, como es la cerveza y bebidas no alcohólicas.
b. Que, el segundo solicitante reconoce expresamente que presentó su solicitud en carácter de competitiva y no por ser necesaria para interactuar tanto en la red de Internet como en el mercado real, con un producto similar o análogo al que produce y elabora el primer solicitante, lo que en opinión de esta parte, significa crear una grave restricción en el ámbito de Internet, contraviniendo el principio de libertad que ilustra a dicha Red.
c. Que, la contraria alega un mejor derecho, por cuanto el nombre de dominio "cervezanativa.cl" "*alude directamente a productos de graduación alcohólica*", argumentación vaga e imprecisa pues no hace alusión alguna a la necesaria clasificación de los diferentes rubros o clases, establecida tanto a nivel nacional como internacional, la que distingue por una parte vinos y licores y, por otra, cervezas y bebidas no alcohólicas.
d. Que, señala la contraparte que las cervezas NATIVA tenían idéntico origen que los vinos nativa, lo cual no sólo perjudicaría a su representada al vulnerar sus derechos de Propiedad Industrial, sino a todos los actores de un mercado que debe ser transparente e informado, lo que es de una inconsistencia total, pues confunde todo lo relativo derecho marcario y su reglamentación y lo que tiene que ver con el ámbito de Internet. El nombre de dominio cl no es un signo distintivo típico, sino que es un localizador que se deriva de la forma como opera la red Internet.
e. Que, la asignación del dominio cervezanativa.cl pueda inducir a error a los consumidores lo que ocasionaría perjuicios al segundo solicitante, no se explica ni se acreditan en forma alguna tampoco es dable pensar siquiera que pudiera configurarse un escenario de competencia desleal, ya que tanto en el Registro de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía como en Internet, existen innumerables productos, bienes y servicios, nombres de establecimientos industriales y comerciales que incluyen en su nombre o denominación la expresión nativa, entre los cuales se incluye CARMEN NATIVA del segundo solicitante, sólo como uno de ellos.
f. Que, es absurdo y carente de toda lógica, que el segundo solicitante, Viña Carmen S.A., pretenda monopolizar la palabra nativa, más aún en Internet, donde su utilización

o inclusión en un nombre de dominio no representa ni induce a ninguna suerte de error, confusión ni vulnera los principios que informan la RED de INTERNET.
g. Que, el nombre de la viña opositora no es nativa, sino Viña Carmen S.A. de manera que se debe asumir, a partir de la normativa vigente sobre la materia, que no existe en Chile un único producto de las características del que produce Viña Carmen S.A., que según se ha sostenido es vino, que sea nativo.
h. Que, el primer solicitante, al requerir su nombre de dominio cl y la inscripción de su producto cerveza nativa no ha usurpado ningún nombre propio ni apellido de otra persona, de manera que invocar tales denominaciones es incorrecto e improcedente.
i. Que, la oportunidad de la presentación de la solicitud de inscripción de la marca se encuentra inserta dentro de la puesta en marcha del proyecto emprendedor de la fábrica de cerveza nativa de Valdivia. Es decir se está cumpliendo en forma consecutiva de acuerdo con lo planificado a lo largo del año 2006, según consta de los documentos acompañados a la demanda, el que se inició en el mes de diciembre de 2005 con la solicitud de iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos de Valdivia; luego en el mes de mayo de 2006 se recibe los equipos importados desde la República Argentina; posteriormente en el mes de agosto de 2006 se solicita la inscripción del dominio cl.
j. Que, es imposible, aun considerando un juicio crítico, que alguien pueda dudar de la buena fe del primer solicitante, muy por el contrario, su representado es el único que tiene un indiscutible sustento y una sólida e innegable base jurídica en sus planteamientos y fundamentalmente queda demostrado su correcto obrar tanto en esta causa como en todos los ámbitos de sus actuaciones, el que se encuentra ubicado muy alejado de todo oportunismo y falta de respeto hacia las instituciones.
DECIMOQUINTO: Que, a fojas 103, con fecha 15 de diciembre de 2006, este Tribunal tiene por presentadas las observaciones por parte del primer solicitante.
DECIMOSEXTO: Que, a fojas 104, con fecha 13 de diciembre de 2006, doña Paulina Bardón Calvo, en representación del segundo solicitante presentó escrito de respuestas a los planteamientos del primer solicitante por los argumentos que pueden resumirse en los siguientes:

a. Que, contraparte en su escrito reconoce tácitamente que carece de cualquier tipo de derecho inscrito en relación con el nombre NATIVA. Pretende hacer creer que las cervezas no tienen relación alguna con los vinos u otros licores, por lo cual no habría confusión entre consumidores de cerveza NATIVA y de vinos NATIVA, afirmación que es muy discutible.
b. Que, su representada no pretende apropiarse de la expresión NATIVA como señala la contraparte sino que es dueña de la marca NATIVA en muchas jurisdicciones extranjeras, y la usa activamente en el extranjero para distinguir productos alcohólicos –vino orgánico-. Es una marca cuya existencia no puede desconocerse, y respecto de la cual emanan derechos que deben respetarse y estrictamente cautelarse.
c. Que, de acuerdo al Clasificador Internacional de Productos y Servicios las cervezas se clasifiquen en la clase 32 y los vinos (u otros licores) en la clase 33 es irrelevante. Cualquier persona medianamente avezada en el tema de la Propiedad Industrial conoce de las relaciones que tienen entre sí productos de diferentes clases –lo cual obedece, por lo demás, al sentido común-, y cómo productos de clases relacionadas muchas veces no pueden coexistir sin un grave detrimento de la debida información y transparencia de los mercados, pues en la práctica confunden al consumidor respecto del origen de un producto.
d. Que, la nueva Ley de Propiedad Industrial la recoge en varios artículos: Artículo

20. No podrán registrarse como marcas: f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos. h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas. Artículo 28. Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales: Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E. Se debe concluir que es irrelevante que las cervezas pertenezcan a la clase 32 y los vinos a la clase 33: se trata evidentemente de productos relacionados.

e. Que, la solicitud de "cervezanativa.cl" contraría las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de ética mercantil, pues se aprovecha de una marca ajena en su propio beneficio, con el consiguiente enriquecimiento ilícito y menoscabo de la transparencia de los mercados. La solicitud de "cervezanativa.cl" afecta derechos válidamente adquiridos por su representada, pues pretende apropiarse de la expresión NATIVA en relación a bebidas con contenido de alcohol.

f. Que, el segundo solicitante acompañó a modo de prueba de uso de la marca NATIVA en el extranjero, los siguientes documentos:

1. Etiqueta usada en vinos NATIVA de exportación.
2. Facturas de exportación –desde año 2004- de vinos NATIVA.

DECIMOSEPTIMO: Que, a fojas130, con fecha 15 de diciembre de 2006, el Tribunal Arbitral tiene por evacuado el traslado por parte del segundo solicitante.

DECIMOOCTAVO: Que, a fojas 131, con fecha 21 de diciembre de 2006 el Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

Y TENIENDO PRESENTE

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que, el primer solicitante además de haber alegado en su favor el criterio de preferencia temporal, al haber solicitado antes que su competidor el nombre de dominio en disputa, ha señalado como argumentos de mejor derecho adicionales, la circunstancia de con fecha 12 de agosto de 2006, haber presentado solicitud N°744289, requiriendo la inscripción de la marca cerveza nativa en el Departamento de Propiedad Industrial en la clase 32 x, que corresponde a cervezas y bebidas no alcohólicas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre Propiedad Industrial.

TERCERO: Que, en el mismo contexto, el dominio cervezanativa.cl o la marca comercial de la misma denominación, se encuentra en un marco real y serio referido a la fábrica de cerveza artesanal de propiedad de Víctor Bernardo Lorca Navarrete, la que en la actualidad –de acuerdo a la prueba documental aportada- se encuentra instalada y en plena producción, habiendo obtenido las autorizaciones tanto de la autoridad tributaria, sanitaria, agrícola y municipal, encontrándose inserta en un sector rural de la comuna de Valdivia en donde existe bosque nativo valdiviano. Así, la empresa del primer solicitante requiere proyectarse en el mercado local y nacional para lo cual, y con fundamento en los antecedentes aportados, ha solicitado el nombre de dominio en disputa.

CUARTO: Que, por su parte, la sociedad segunda solicitante, Viñas Carmen S.A., ha alegado que empezó la producción de un vino orgánico elaborado completamente mediante procedimientos naturales, escogiendo la marca NATIVA para identificarlo y a fines del año 1999 se solicitaba la marca NATIVA en Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Japón y Suecia para distinguir los productos de la clase 33, específicamente vinos. La marca nativa se encuentra registrada en dichos países y más como consta en los certificados debidamente acompañados. A mayor abundamiento se encuentra registrada como Marca Comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior en la Unión Europea, bajo el Registro N° 3.471067. Así la marca nativa es una marca de vinos de exportación debidamente protegida en 27 países. Tales circunstancias se encuentran acreditadas en autos, mediante la prueba documental aportada por la segundo solicitante y constituyen importantes antecedentes en apoyo de su pretensión.

QUINTO: Que, así las cosas la litis parece haberse trabado en la calidad y extensión de los derechos de la segunda solicitante sobre la expresión "nativa", dada su generalizada protección marcaria nacional e internacional, especialmente en la clase 33, y el derecho que pudiera tener el primer solicitante de utilizar la misma expresión "nativa" pero esta vez vinculada al rubro cerveza, y finalmente, si tal uso puede producir confusión que dañe la inversión que Viñas Carmen S.A. ha hecho de su marca comercial "nativa", vinculada al vino orgánico por ella comercializado y distribuido.

SEXTO: Que la alegación realizada por el segundo solicitante, en el sentido de que la expresión "nativa " se vincularía de modo exclusivo o preferente a dicha sociedad será desestimada al ser la misma una expresión genérica, y constituir una evidencia incontrarrestable la circunstancia de que en la actualidad existen numerosos sujetos que son titulares de marcas comerciales diversas que contienen la misma denominación, así como también existen ocurre lo mismo en cuanto a los dominios .cl que contienen la expresión "nativa" –circunstancia alegada por el primer solicitante-. Así en la actualidad, tal como ha podido comprobar en Inspección personal del Tribunal al web www.nic.cl existen varios dominios .cl, pertenecientes a diferentes titulares que incluyen la expresión nativa, entre estos podemos mencionar: aguanativa.cl, titular Sociedad Inversiones Asp Ltda; americanativa.cl, titular Carlos Miguel Puelma Marchetti; bahianativa.cl, titular Saavedra Castillo Hernan Alejandro E I R L; bioinsumosnativa.cl, titular Productora Y Comerc De Insumos Organicos Bio Insumos Nativa Limitada; casanativa.cl, titular, Jorge Javier Cortes Cortes; imagenativa.cl, titular, Imagenativa Servicios Creativos Limitada. La constatación de tal hecho no es sino la aplicación concreta del estatuto jurídico que rige la propiedad intelectual en el país y en el extranjero, así como de las decisiones jurisdiccionales de los tribunales especializados que han decidido numerosos asuntos sometidos a su decisión aplicando el mismo principio.

SÉPTIMO: Que, es necesario hacer presente que la primera solicitante, no discute la propiedad marcaria invocada, sino que alega que en materia de marcas rigen criterios de especialidad y territorialidad en base a los cuales se limita la protección sólo a las materias incorporadas en la clase del registro internacional de marcas para el cual se ha practicado el Registro.

OCTAVO: Que, al igual como sucede con los nombres de dominio existen decenas de marcas comerciales inscritas en el Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía en nuestro país que contienen la expresión "nativa" o "cerveza" y que no pertenecen a la sociedad segunda solicitante, lo que demuestra que se trata de denominaciones genéricas no susceptibles de protección en cuanto conceptos aislados.

NOVENO: Que, la alegación efectuada por el segundo solicitante, en el sentido de que tanto el vino como la cerveza son bebidas alcohólicas y, por lo tanto, bienes susceptibles de ser confundidos por consumidores y usuarios será desestimada por el Tribunal, porque tal como se ha señalado profusamente en el expediente ambos productos corresponden a clases diversas dentro del clasificador de marcas, y son además, bienes perfectamente diferenciados dentro de los hábitos de consumo de los consumidores.

DÉCIMO: Que este tribunal considera aplicable en este caso el principio de libertad de emprendimiento en materia económica que reconoce la Constitución Política de la República, en el artículo 19 Nº 21, como derecho subjetivo publico que favorece al primer solicitante, sin que este razonamiento signifique vulnerar o desconocer el derecho de propiedad que reconoce el artículo 19 Nº 24 de la Constitución, toda vez que no existe en autos ningún antecedente que haga dudar a este Tribunal de las serias y licitas intenciones señaladas y probadas, mediante prueba documental, por el primer solicitante.

DÉCIMOPRIMERO: Que, de acuerdo a lo expresado por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, (REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCVIII (2001), Nº 4 (OCTUBRE-DICIEMBRE), SECCION 1), el árbitro arbitrador decide la contienda según su leal saber y entender conforme a la verdad sabida y buena fe guardada. Declara y actúa la voluntad de la justicia natural, según los dictados por su propia conciencia. Su diferencia con los demás jueces está en la libertad que tiene para desentenderse de los mandatos de la ley en la declaración decisoria del pleito y fundarla únicamente en las razones que su conciencia estime más prudentes y equitativas.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil, las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes y lo señalado en la parte considerativa.

RESUELVO:

Conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio <cervezanativa.cl> al primer solicitante Víctor Bernardo Lorca Navarrete, Rut 09.781.516-K.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico y por carta certificada.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3.