TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje : donalberto.cl
Rol No. : 120-2008
OFICIO NIC : OF08555

En Santiago, a 06 de Mayo de 2008

Que don LUIS ALBERTO SANTIBÁÑEZ BASTIDAS, a su vez contacto administrativo, con domicilio en Camilo Mori N°117, San Pedro, San Pedro, solicitó con fecha 10 de Octubre de 2007, el nombre de dominio **"donalberto.cl"**, a su vez, VIÑA VALDIVIESO S.A., representados por Cooper & Cía. con domicilio en Málaga N°232-E, Las Condes, Santiago, cuyo contacto administrativo es don Patricio de la Barra, solicitaron con fecha 26 de Octubre de 2007, el mismo nombre de dominio **"donalberto.cl"**;
Que mediante Oficio OF 08555 de NIC Chile, de fecha 04 de Enero 2008, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio "**donalberto.cl**";
Que habiéndose aceptado el cargo de Arbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, según resolución de fecha 07 de Enero de 2008, que rola en autos, mediante carta certificada a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento, a celebrarse el día 24 de Enero de 2008, a las 10:30 horas, en el despacho de esta Juez Arbitro, ubicado en Avda. Antonio Varas 175, oficina 1108, piso 11, Edificio Provicentro, Providencia, Santiago, notificándose dicha resolución por carta certificada a las partes y a NIC Chile;
Que con fecha 24 de Enero de 2008, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Hernán Lama Benavides, en representación de don Luis Santibáñez Bastidas y de doña Lorena Carvajal Valdés, en representación de Viña Valdivieso S.A.;
Que al no haberse producido conciliación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 8, Inciso 4°, anexo 1, sobre Procedimiento, Mediación y Arbitraje, este Tribunal Arbitral fijó el procedimiento a seguir y el monto de los honorarios involucrados, de todo lo cual se levantó Acta, dándose por notificada personalmente a las partes;
Que en la misma fecha comparece por escrito el señor Rodrigo Cooper Cortés en representación del VIÑA VALDIVIESO S.A. y en lo principal solicita se tenga presente delegación de poder en doña Lorena Carvajal Valdés y al primer otrosí que acompaña documentos, con citación, consistentes en: fotocopia simple del Poder otorgado a Cooper & Compañía por Viña Valdivieso S.A., representada por los señores Félix Gil Mitjans y Eduardo Mitjans Regulez, de fecha 13 de septiembre de 2007 ante Notario Público don Alfredo Parra Ulloa y fotocopia simple de patente profesional al día emitida por la I. Municipalidad de Santiago; a lo cual este Tribunal proveyó, a lo principal: téngase presente delegación de poder, al otrosí: téngase por acompañado documentos, con citación;
Que en igual fecha, comparece por escrito don Hernán Manuel Lama Benavides, en representación del primer solicitante, don Luis Alberto Santibáñez Bastidas, quien acompaña carta poder de fecha 18 de Enero 2008, suscrita ante el Notario Público de la ciudad de Concepción, don Juan Espinosa Bancalari; a lo cual este Tribunal proveyó, téngase presente poder;
Que con fecha 06 de Febrero de 2008, comparece por escrito don Hernán Lama Benavides, en representación de don Luis Alberto Santibáñez Bastidas, en virtud de

Arbitraje : donalberto.cl
Rol No. : 120-2008
OFICIO NIC : OF08555

la cláusula primera según lo fijado por las partes en el comparendo de conciliación y fijación del procedimiento de autos, quien mediante su presentación expone las reclamaciones pertinentes para la asignación del nombre de dominio donalberto.cl, en base a los siguientes argumentos: Que Lama & Asociados, como empresa de comunicación estratégica, asesora a importantes empresas de la Octava Región y del país, y que ésta asociación forma parte de la campaña de promoción y difusión para su cliente JCE S.A. Chile, empresa multidisciplinaria de presencia internacional, quien ha encomendado se registre el nombre de dominio donalberto.cl para la creación de la página web www.donalberto.cl, correspondiente a proyecto inmobiliario ubicado en la avenida Pedro de Valdivia de la comuna de Concepción; Que la reserva e inscripción del nombre de dominio donalberto.cl se llevó a efecto de acuerdo a los requerimientos legales de NIC Chile; Que al momento de realizar ambos actos administrativos se desconocía la existencia de otro producto bajo la denominación donalberto; Que el interés de su cliente es contar con un soporte informático que permita a sus potenciales usuarios web, acceder a las características, servicios y detalles del proyecto inmobiliario ya expuesto; Que a don Luis Alberto Santibáñez Bastidas, como Director de Cuentas de Lama & Asociados, le correspondió crear los soportes comunicacionales y publicitarios para la empresa JCE S.A. y, la inscripción del NIC donalberto.cl es piedra angular de la campaña iconográfica, dialéctica y publicitaria desarrollada para el cliente, y que el uso de donalberto.cl será estrictamente para comercial inmobiliaria; Que como prueba, adjunta soportes gráficos y comunicacionales como también, carta certificada y permiso de edificación de la obra, asimismo, fotocopias de honorarios por prestación de servicios, todos los cuales constituyen elementos que demuestran las razones esgrimidas en el presente escrito; a lo cual, con fecha 11 de Febrero de 2008, este Tribunal ordenó acompañar efectivamente los documentos individualizados y copia de la presentación;

Que con fecha 13 de Febrero de 2008, comparece por escrito don Rodrigo Cooper Cortés, en representación de Viña Valdivieso S.A., según lo fijado por las partes en el comparendo de conciliación y fijación del procedimiento de autos, y en lo principal solicita la asignación del nombre de dominio en base a los siguientes argumentos de hecho: Que la historia de su mandante se remonta a 1879, año en que Don Alberto Valdivieso fundó Champagne Valdivieso, la primera casa productora de champaña de Chile y Sudamérica; Que a fines de la década de 1980, se dio un nuevo impulso a la producción comercial de vinos finos, como Viña Valdivieso, en bodegas de Lontué y Valle de Curicó; Que desde entonces, sus vinos Valdivieso han triunfado en importantes mercados, obteniendo premios alrededor del mundo; Que en este contexto, tanto el apellido Valdivieso como el nombre propio del fundador, don Alberto, son de vital importancia para la mandante, pues no sólo corresponden al nombre del fundador, sino además, la forma en que se han difundido sus productos y marcas, por el mundo entero; Que Alberto o Don Alberto, al igual que Valdivieso, no sólo constituyen un atributo de su personalidad, sino además, una importante y fundamental herramienta de los productos que comercializa tanto en Chile como en el extranjero; Que en este contexto la mandante registró como marca

Arbitraje : donalberto.cl
Rol No. : 120-2008
OFICIO NIC : OF08555

comercial la expresión Don Alberto, para distinguir productos de la clase 33, registrada bajo el número 655184; Que bajo esta premisa no es posible hacer una análisis basado en el principio del first come, first served, pues la primera solicitante carece totalmente de derechos vigentes sobre el dominio disputado; Que por el contrario, los derechos de su mandante están claramente vinculados a su actividad y nombre, como se ha expuesto, careciendo el primer solicitante de cualquier vinculación al mismo; Que de esta forma, si un tercero sin derecho alguno pretende expropiar los derechos de su representado, por la vía de solicitar el dominio en disputa, y en el caso que se le asigne el nombre de dominio a éste, se configurará una flagrante infracción a los derechos de propiedad industrial de su mandante; Que Don Alberto corresponde al nombre propio del fundador de la empresa de su representada y por tanto constituye un atributo de su personalidad; Que en otras palabras, es parte de la forma cómo es identificado legalmente en el mundo; Que la lógica determina que, si una persona utiliza en la red el nombre de un tercero, lo hace o porque quiere confundir o porque pretende apropiarse de su nombre o por ambas razones, todas las cuales aparecen como inaceptables; Que en consecuencia, el asignar el nombre de dominio donalberto.cl a un tercero sería una forma velada de expropiar a su mandante de una de sus más preciados activos, su imagen y su nombre; Que en efecto, el nombre de dominio solicitado es exactamente igual a la marca registrada por su representada, la que se encuentra inscrita en la clase 33 para distinguir bebidas alcohólicas, bajo registro número 655.184; Que hoy en día, el poder comercializar productos vía Internet, es parte de cualquier negocio, por lo que su mandante se vería gravemente afectada si se le asigna el dominio en disputa al primer solicitante; Que su representada goza de derechos previos garantizados tanto por la Constitución Política del Estado, por artículo 19 número 25 inciso 2, como por la Ley 19.039 y el Convenio de París, todos cuerpos legales que garantizan que en lo que se refiere a marcas Don Alberto, sólo su mandante puede utilizar en Chile, y que de asignarse el dominio a la parte contraria, constituiría una flagrante infracción a los cuerpos legales mencionados; Que además, de ocurrir dicha asignación, causaría confusión en los consumidores, en cuanto al origen de la información que se brinde en la página web, que también afectaría el prestigio de los servicios de su mandante; Que como puede apreciarse, los derechos de la mandante son claros y anteriores a la traba de la litis, por lo que corresponde simplemente reconocer los derechos prioritarios de la representada, desechando la presentación del primer solicitante; Que cabe destacar lo establecido en el artículo 6 bis del Convenio de París, vigente en Chile como ley de la República desde Septiembre de 1991, pues señala que se debe rehusar o invalidar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, por ser notoriamente conocida; Que en este sentido, como ya se expresó, su representada tiene derechos anteriores sobre la expresión Don Alberto, en la clase 33; Que bajo estas circunstancias, correspondería la asignación del dominio en disputa a su mandante, y por tanto, solicita tener por presentada demanda de asignación, rechazando la petición del primer solicitante, y consecuentemente otorgarlo a su representada, todo con costas; Al primer otrosí,

Arbitraje : donalberto.cl
Rol No. : 120-2008
OFICIO NIC : OF08555

acredita personería y solicita tener por acompañado con citación, documentos consistentes en fotocopias simples del poder otorgado por la mandante y de su patente profesional al día; Al segundo otrosí, patrocinio y poder; A lo cual este tribunal arbitral proveyó: a lo principal, téngase por presentados los argumentos, en conformidad a la cláusula 1ª del Acta de Fijación de Procedimiento; traslado por el término de 5 días; al primer otrosí, por acompañados documentos, con citación; al segundo otrosí, téngase presente;

Que con fecha 25 de Febrero de 2008, este Tribunal Arbitral, vistos y teniendo presente lo dispuesto en la cláusula segunda del Acta de Fijación de Procedimiento de autos, recibe la causa a prueba, por el término de cinco días, fijando como punto de prueba la acreditación de la existencia y hechos que constituyen el mejor derecho alegado;

Que con fecha 29 de Febrero de 2008, comparece por escrito don Rodrigo Cooper Cortés, en representación de Viña Valdivieso S.A., quien expone que estando dentro del término de prueba, solicita tener por acompañados, con citación, los documentos que acreditan el mejor derecho de su mandante, del cual es titular a lo menos desde el año 1972, consistentes en: 1.- Copia del registro de inscripción de la marca Don Alberto, número 655.184, otorgado con fecha 20 de Enero 2003, para distinguir productos de la clase 33; 2.- Copia del registro de inscripción de la marca Don Alberto, número 395.237, otorgado con fecha 23 de Octubre de 1992, para distinguir productos de la clase 33. Registro caducado y renovado por el registro 655.184; 3.- Copia del registro de inscripción de la marca Don Alberto, número 264.277, otorgado con fecha 19 de Julio de 1982, para distinguir productos de la clase 33. Registro caducado y renovado por el registro 395.237. Asimismo, y tal como consta del certificado, esta marca es renovación del registro 184.633 que data del año 1972; 4.- Copia de las etiquetas de la marca Don Alberto, Merlot, cosecha 2004; 5.- Copia de las etiquetas de la marca Don Alberto, Sauvignon Blanc, cosecha 2005; 6.- Copia de las etiquetas de la marca Don Alberto, Cabernet Sauvignon, cosecha 2005; y 7.- Copia de factura 0007263 de fecha 17 de Octubre de 2007, de venta de productos a Colombia, en que se incluye los productos Don Alberto de propiedad de su mandante; A lo cual este Tribunal proveyó: Por acompañados documentos con citación;

Que con fecha 11 de Marzo de 2008, comparece por escrito don Hernán Lama Benavides, en representación de don Luis Alberto Santibáñez Bastidas, quien en cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal, ingresa copia de su presentación de fecha 06 de Febrero de 2008, acompañando copias simples de documentos, cuyos originales fueron recepcionados previamente por este Tribunal, vía valija comercial de la empresa de Correos de Chile, consistentes en: 1) Carta Certificado, suscrita por don Claudio Camus Ramírez, Gerente Inmobiliaria JCE; 2) Copia del escrito presentado por Cooper & Cia. De fecha 21 de Enero de 2008; 3) Copia del repertorio N°9.107-2007 de fecha 30 de Octubre de 2007, por permiso de edificación otorgado por la I. Municipalidad de Concepción a Inmobiliaria JCE S.A., suscrito ante Notario Público suplente de la ciudad de Concepción, don Ramón García Carrasco; 4) Copia del permiso de edificación número 207 por obra nueva aprobada

Arbitraje : donalberto.cl
Rol No. : 120-2008
OFICIO NIC : OF08555

con fecha 04 de Octubre de 2007, emitido por la I. Municipalidad de Concepción; 5) Copia del Acta de la Audiencia de Conciliación efectuada ante Tribunal Arbitral, en fecha 24 de enero de 2008; 6) Copia de publicidad proyecto Inmobiliario denominado Don Alberto; 7) Copia de publicación en diario local, El Sur, de fecha 30 de Diciembre de 2007, por difusión proyecto inmobiliario; 8) Copia de boletas de honorarios por servicios prestados a don Hernán Lama Benavides; A lo cual, este Tribunal proveyó: Por cumplido lo ordenado; Téngase por presentadas las argumentaciones en conformidad a la cláusula 1ª del Acta de Fijación de Procedimiento, traslado por el término de 5 días y por acompañados los documentos, con citación;
Que con fecha 11 de Marzo de 2008, en mérito del proceso, este Tribunal cita a las partes a oír sentencia;
Que los honorarios arbitrales de este juicio fueron fijados en 500.000.- y existe constancia en autos que se ha pagado por el segundo solicitante la suma de $250.000.- quedando un saldo de 250.000.- pendiente de pago.

TENIENDO PRESENTE

1.- Que para la resolución del conflicto de autos es indispensable determinar la naturaleza de la expresión que constituye el nombre del dominio en cuestión, la que consta que está estructurada en base a un nombre de pila unida a un término de cortesía;
2.- Que, en consecuencia, las denominaciones que constituyen el nombre de dominio en cuestión en estos autos no corresponden a una creación intelectual, original de ninguna de las partes de este proceso;
3.- Que lo antes expresado significa que al no ser creación intelectual de alguna de las partes en conflicto, ni de un tercero y, mientras no se demuestre lo contrario, cualquier persona puede hacer uso de ellas, respetando las normas de nuestro ordenamiento jurídico en relación al uso y adquisición de derechos sobre denominaciones ya existentes, para ser aplicadas en actividades comerciales;
4.- Que respecto del carácter de los solicitantes consta en estos autos que don Luis Alberto Santibáñez Bastidas, tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio **DONALBERTO.CL,** puesto que precedió en el tiempo con su solicitud a Viña Valdivieso S.A.;
5.- Que el primer solicitante, habiendo sido notificado mediante carta certificada y vía e-mail, compareció en este proceso en la forma y plazos establecidos en el Acta de Fijación del Procedimiento, y en relación a la prueba para acreditar su derecho, acompañó un documento, sin fecha, que da cuenta de una publicidad relativa a un edificio de departamentos denominado Don Alberto, señalando que es "otro proyecto de JCE" y no ha acreditado la naturaleza de la institución denominada JCE ni su relación con la misma ;
6.- Que respecto de los restantes documentos acompañados por el primer solicitante durante el curso del proceso ninguno de ellos da cuenta de alguna relación, uso o derecho en relación al vocablo "DONALBERTO;

Arbitraje : donalberto.cl
Rol No. : 120-2008
OFICIO NIC : OF08555

7.- Que en cuanto al segundo solicitante, consta en autos de documentos acompañados, no objetados, que la expresión "donalberto", es objeto de registros marcarios a su nombre para distinguir, productos de la clase 33, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, Arreglo de Niza y que el registro más antiguo data del año 1982, esto es, con mucha anterioridad a la primera solicitud de autos;
8.- Que el nombre de dominio en cuestión en estos autos es idéntico a la marca del segundo solicitante;
9.- Que respecto de las normas aplicables para la resolución de conflictos sobre nombres del dominio se hace indispensable considerar que el conflicto objeto de resolución de este arbitraje es la presentación de dos solicitudes, respecto de un mismo nombre del dominio, en virtud de lo establecido en artículo 10, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio y no de un conflicto de revocación;
10.- Que en materia de nombres del dominio se ha desarrollado un principio especial resumido en la expresión inglesa "first come, first served", que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o un mejor derecho del segundo solicitante, el derecho de dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer;
11.- Que igualmente, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador" de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, de acuerdo a nuestra legislación Procesal Civil, que la árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
12.- Que al aplicar el principio especial, resumido en la expresión inglesa "first come, first served" y las normas de prudencia y equidad, a este sentenciador le corresponde determinar si existe mala fe del primer solicitante o un mejor derecho del segundo solicitante;
13.- Que respecto de la mala fe, en el caso sublite, se presume la buena fe del primer solicitante de acuerdo a los principios generales de nuestro Ordenamiento Jurídico y toda vez que no se ha acreditado ningún hecho material que configure la mala fe;
14.- Que por otra parte, el primer solicitante no ha acreditado relación alguna con el vocablo **DONALBERTO.CL,** aparte de haber presentado su solicitud en primer lugar;
15.- Que a este Tribunal le corresponde determinar el mejor derecho existente respecto al dominio **DONALBERTO:CL,** sólo en relación a las partes en conflicto en estos autos;
16.- Que, le parece a este Tribunal, que el hecho que el primer solicitante haya presentado una solicitud en forma previa, no puede por si sola prevalecer respecto de los derechos del segundo solicitante, dado que los documentos acompañados en este proceso han acreditado fehacientemente que el segundo solicitante es titular y tiene la propiedad de la marca idéntica "DONALBERTO", con mucha anterioridad a la primera solicitud de autos, y considerando que en materia de dominios a diferencia de lo que ocurre en materia de marcas comerciales, un nombre de dominio sólo

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Arbitro

Arbitraje : donalberto.cl
Rol No. : 120-2008
OFICIO NIC : OF08555

puede ser asignado a una única parte, la concurrencia de estas circunstancias, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad de este sentenciador, denotan un mejor derecho por parte del segundo solicitante, que amerita dejar sin efecto el principio "first come – first served".

Que por lo expuesto y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, se resuelve: Asígnese el nombre del dominio "**DONALBERTO.CL**", al segundo solicitante señores Viña Valdivieso S.A.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Árbitro y por las Testigos, doña Gabriela Segovia Venegas y doña Maritza Guzmán Uribe en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

Gabriela Segovia Venegas
Testigo

Jacqueline Abarza Trejo
Juez Arbitro

Maritza Guzmán Uribe
Testigo