Santiago, 30 de Marzo 2009

Juicio arbitral nativaorganika.cl
Rol 4-2009

VISTOS:
Primero: Que por Of. 10190 de 5 de Enero 2009, el cual rola a fs. 1 de autos, la suscrita fue notificada de su designación como Arbitro en el conflicto trabajo por la inscripción del nombre de dominio **nativaorganika.cl**

Segundo: Que consta del mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en este conflicto, doña **María Carolina Moyano Vergara**, domiciliada en El Salado 620 la Florida, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio nativaorganika.cl el cual pidió a su favor el día 26 de Sept. 2008, a las 23:09.07 GTM y **VIÑA CARMEN S.A.**, representada por Claro y Cía. en la persona de Paulina Bardón, todos domiciliados en Avda. Apoquindo 3721, Piso 13, Las Condes, quien tiene la calidad de segunda solicitante del mismo nombre de dominio nativaorganika.cl el cual pidió a su favor el día 7 de octubre de 2008, a las 12.56.30 GTM.

Tercero. Que por resolución de fecha 6 de Enero 2009, la cual rola a fs. 5 de autos, la suscrita aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando una audiencia para convenir las reglas del procedimiento para el día Martes 20 de Enero 2009, a las 12.30 hrs.,

Cuarto: Que la resolución y la citación referidas precedentemente, fueron notificada por carta certificada a las partes y a Nic Chile, con fecha 7 de Enero 2009, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fs. 6 de autos.

Quinto: Que con fecha 20 de Enero 2009, a las 12.30 hrs. tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña Elizabeth Carolina Muñoz Rubio, con poder delegado de la abogado doña María Paulina Bardón Calvo, quien compareció a nombre de Viña Carmen S.A. y en rebeldía del primer solicitante.

Sexto: Que con fecha 20 de Enero, las partes fueron notificadas del Acta del comparendo de igual data, lo que rola a fs. 12

Séptimo: Que con fecha 2 de Febrero 2009, -durante el feriado judicial-, el segundo solicitante presentó su demanda, la que fue debidamente proveída y notificada con fecha 2 de Marzo 2009 a las partes.

Octavo: El segundo solicitante presentó sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en disputa, en los siguientes términos:

Que Viña Carmen S.A., es una prestigiosa empresa nacional dedicada al rubro vitivinícola con más de treinta y cinco años de actividad en el mercado nacional e internacional. Dentro del giro de su negocio, a principios del año 1998, Viña Carmen S.A. comenzó a desarrollar la producción de un vino de carácter orgánico, elaborado completamente mediante procedimientos naturales, sin uso de pesticidas ni químicos sintéticos, escogiendo la marca NATIVA para identificarlo. De este modo, ya a fines del año 1999 se solicitaba la marca NATIVA en Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Japón y Suecia, para distinguir productos de la clase 33, específicamente vinos.

En la actualidad los vinos NATIVA de Viña Carmen S.A. se exportan a más de veinte países, estando registrada la marca en Canadá (registro No. 1035727 de fecha 24 de julio de 2001), Estados Unidos (registro No.2,636,104 de fecha 15 de octubre de 2002), Dinamarca (registro No. VR1999 04798 de fecha 22 de diciembre de 1999), Japón (registro No. 4410227 de fecha 18 de agosto de 2000) Reino Unido (registro No.2296224 de fecha 22 de marzo de 2002) y Suecia (registro No. 344704 de fecha 23 de febrero de 2001), todos registros cuya copia se acompaña en el Primer Otrosí.

A mayor abundamiento, la marca NATIVA también se encuentra registrada como Marca Comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea, bajo el registro No.3471067, lo que en la práctica significa que esta marca se encuentra plenamente protegida en casi toda Europa. En consecuencia, la marca NATIVA es una marca de vinos de exportación, que se encuentra en uso y que está protegida en 27 países (sin mencionar a los países que próximamente pasarán a ser estados miembros de la Unión Europea, como Turquía, Bulgaria, Rumania, Croacia y Macedonia).

Los vinos NATIVA tienen excelente llegada entre los consumidores que prefieren productos de corte orgánico, tendencia que se ha ido incrementando en los últimos años en que todos los productos orgánicos han ganado popularidad entre los consumidores. En el caso de Chile, aprovechando el conocimiento que el público consumidor de vinos tenía de la marca CARMEN, se optó por registrar la marca CARMEN NATIVA para distinguir este especial producto de Viña El Carmen S.A. En la actualidad Viña CARMEN cuenta con dos registros de marcas en nuestro país: los Nos. 610.649 y 610.650, ambas registradas con fecha 28 de noviembre de 2001.

En este contexto, al enterarse Viña Carmen que con fecha 26 de septiembre de 2008, la señora María Carolina Moyano Vergara estaba solicitando el nombre de dominio **"nativaorganika.cl"**, decidió presentar una solicitud competitiva para alegar mejor derecho a dicha expresión, acción que se concretó con fecha 7 de octubre de 2008.

La solicitud competitiva de Viña Carmen se fundamentó en la convicción que la solicitud de la primera solicitante vulneraba sus derechos exclusivos sobre la expresión NATIVA, y además hacía referencia al vino orgánico. De este modo, se estimó que no era posible tolerar que se activara una página web bajo el ccTLD ".cl", la que puede accederse desde cualquier parte del mundo, que se identificara con la marca comercial NATIVA haciendo expresa mención a la idea de orgánico, expresión que cuenta con creciente protección legal en Chile y en el extranjero.

En efecto, estimó que existía un enorme riesgo aparejado a la existencia de una página web NATIVAORGANIKA, pues la misma induciría a error a los consumidores de productos alcohólicos que pensarían que dicha página tendría relación con Viña Carmen S.A., lo cual no sólo la perjudicaría al vulnerar sus derechos de Propiedad Industrial, sino a todos los actores de un mercado que debe ser transparente e informado.

Así, son importantes los antecedentes mencionados, pues de ellos se desprende la gran trascendencia que tiene para Viña Carmen el gozar de la propiedad de la expresión NATIVA tanto en Chile como en el resto del mundo, y del derecho a usar en exclusiva dicho nombre, y se intuye el significativo valor que a dicha denominación se le otorga, más aún si se la acompaña de un descriptor como "orgánika".

Al respecto, se debe tener en especial consideración que Viña Carmen S.A. es titular de la marca NATIVA en el extranjero desde el 21 de enero de 2000 (Dinamarca) y de CARMEN NATIVA en Chile desde 28 de noviembre de 2001, sin perjuicio que las solicitudes de marca NATIVA fueron presentadas en el extranjero a fines del año 1999. Es una marca que se usa activamente, conocida en Chile y en el extranjero por su carácter de producto orgánico, especialmente en el mercado de bebidas alcohólicas. Así, existen efectivamente derechos válidamente adquiridos respecto de la expresión NATIVA y el concepto "orgánico", configurándose claramente una infracción al artículo 14 del Reglamento de Nic Chile.

Noveno: Que, en la misma presentación, el segundo solicitante acompañó los siguientes documentos, no impugnados por la parte contraria:

1. Fotocopia simple del registro de marca NATIVA en Estados Unidos, registro No.2,636,104, de fecha 15 de octubre de 2002.
2. Fotocopia simple del registro de marca NATIVA en Canadá, registro No. 1035727 de fecha 24 de julio de 2001.
3. Fotocopia simple del registro de marca NATIVA en Dinamarca, registro No. VR1999 04798 de fecha 22 de diciembre de 1999.
4. Fotocopia simple del registro de marca NATIVA en Japón, registro No. 4410227 de fecha 18 de agosto de 2000.

5. Fotocopia simple del registro de marca NATIVA en Reino Unido, registro No.2296224 de fecha 22 de marzo de 2002.
6. Fotocopia simple del registro de marca NATIVA en Suecia, registro No. 344704 de fecha 23 de febrero de 2001.
7. Fotocopia simple del registro de marca NATIVA en Unión Europea, registro No. 341067 de fecha 27 de octubre de 2003.
8. Impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, en la cual consta el registro de la marca CARMEN NATIVA en Chile, registro No.610.650 de fecha 28 de noviembre de 2001.
9. Impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, en la cual consta el registro de la marca CARMEN NATIVA en Chile, registro No.610.649 de fecha 28 de noviembre de 2001.
10. Múltiples impresiones de páginas web de Internet en las cuales se puede apreciar la importante presencia de los productos orgánicos NATIVA a nivel internacional.

Décimo: Que la primer solicitante no adjuntó al proceso sus argumentos ni probanzas que acreditaran su mejor derecho; es más, no compareció a la Audiencia de 20 de Enero 2009 y no hizo alegaciones en contra de su oponente.

Décimo Primero: Que atendidas las reglas de procedimiento, y la solicitud del segundo solicitante, con fecha 19 de Marzo, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, **nativaorganika.cl .**

SEGUNDO: Que doña **María Carolina Moyano Vergara** es la primera solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparada por el principio existente en la materia, conocido como “first come, first served”, o Principio del primer solicitante, el cual nos señala que el nombre de dominio en disputa debe otorgarse a quien primero solicitó su inscripción, siempre y cuando no existan otros antecedentes que obren a favor de la contraparte con respecto a su solicitud. Este principio debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que la Viña Carmen S.A. como segundo solicitante y demandante de autos, ha alegado poseer un mejor derecho en relación al nombre de dominio en disputa, alegando entre otras razones, ser el titular de diversas marcas comerciales que guardan una relación estrecha con el nombre solicitado, como “Nativa”, que está registrada como marca Comunitaria en la Unión Europea, y que los vinos NATIVA de Viña Carmen S.A., se exportan a diversos países, por lo que es actualmente una marca de vinos de exportación que se encuentra en uso y que está protegida en más de 27 países. En Chile se registró como CARMEN NATIVA, para distinguir en especial productos de la solicitante y cuenta con dos registro marcarios en el país, ambas registradas con fecha 28 de Nov. 2001. aduciendo además, que la solicitud competitiva de la primera solicitante Sra.

Moyano vulneraba sus derechos exclusivos sobre la expresión NATIVA, y además hacía referencia precisamente al tipo de vino que comercializa Viña Carmen S.A., bajo la marca NATIVA, esto es, vino orgánico. Es así como alega que existirá un peligro de confusión y error entre los usuarios de internet, ya que al ingresar en el navegador el nombre de dominio en disputa, creerán estar ante la página web que ofrece los productos del segundo solicitante.

CUARTO: Que este Tribunal Arbitral no ha recibido los antecedentes y argumentos de la primera solicitante doña María Carolina Moyano Vergara por lo cual no ha podido ser informado acerca de cuales son sus derechos o pretensiones con respecto al nombre de dominio en disputa. Esta situación se encuentra contemplada en las bases que rigen este procedimiento, las cuales según su numeral segundo, indican que de no adjuntar la presentación de argumentos y pruebas por parte de los solicitantes, se entienden desistidos de sus respectivas solicitudes, y entonces quedará facultado este juez árbitro para asignar el nombre de dominio en disputa a quien corresponda.

QUINTO: Que, así las cosas, este Tribunal no tiene otros medios de convicción que los presentados por el segundo solicitante, quien ha invocado argumentos y probanzas tendientes a demostrar que posee un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, todo lo cual se encuentra además amparado en los derechos que emanan de las marcas comerciales inscritas, antecedentes que obran a su favor un mejor derecho. La solicitante además adjuntó abundante documentación que acreditó la presencia de la marca de vinos NATIVA en el mercado externo, así como material publicitario que permite conocer la calidad y característica de los vinos NATIVA, donde siempre se destaca el carácter de orgánico de NATIVA.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, este Juez Arbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción de que es a éste último a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **nativaorganika.cl,** convicción que emana de los argumentos y probanzas hechas valer en juicio, teniendo en consideración expresa la inactividad procesal de las demás partes.

SÉPTIMO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **nativaorganika.cl** al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; que este Tribunal sin embargo, hace expresa consideración en el sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades que a los demás solicitantes en derecho correspondan.

OCTAVO: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Desestimar la solicitud de inscripción del nombre de dominio nativaorganika.cl por parte del primer solicitante, doña **María Carolina Moyano Vergara** .

2.- Acoger la solicitud de inscripción del nombre de dominio **nativaorganika.cl,** y por ende, **asignar** definitivamente su inscripción a nombre del **segundo solicitante, Viña Carmen S.A., Rut 87.941.700-7**

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.