Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

RESOLUCIÓN

ARBITRAJE: **AMARAL.CL**

En Santiago a 9 de Diciembre del año 2009, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio amaral.cl, vengo en dictar la presente resolución con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de Nic Chile, he asumido.

Son parte en autos Marcelo Anastasio Amaral Pineda, primer solicitante, domiciliado en Pasaje San Isidro N° 4080, El milagro II, la Serena Chile; y por la otra Agrícola San José de Peralillo S. A., segundo solicitante, representada por Carmen Paz Álvarez, para estos efectos domiciliados en Av. Andrés Bello # 2711, piso 19, comuna Las Condes, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 13 de abril del 2009, se recibió en mi oficina Oficio Nº 10596 materia solicita arbitraje dominio amaral.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.
2. Con fecha 15 de Abril de 2009, mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o consignación para el día 30 de abril del 2009, lo cuál consta en autos.
3. Que con fecha 30 de Abril del 2009, se llevo a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia presencial de Carolina Sáez en representación de Agrícola San José de Peralillo, segundo solicitante Se dejó constancia que el primer solicitante el Sr. Marcelo Amaral comparece de manera telefónica. Las partes confirman que han estado en conversaciones y no se descarta la posibilidad de un acuerdo. Se fijaron las normas del procedimiento.
4. Que el segundo solicitante pagó oportunamente los honorarios arbitrales.
5. Que con fecha 19 de mayo del 2009, Marcelo Amaral, primer solicitante, hizo llegar solicitud de inhabilidad del árbitro vía correo electrónico, a la cual se resolvió: Indique y justifique en un termino de 3 días hábiles causales de acuerdo a la ley que pueda(n) perjudicar la falta de imparcialidad que esa parte estima podría afectar al juez árbitro, de aquellas establecidas en el C.O.T.; bajo apercibimiento del Art 125 del C.P.C. Que con fecha 22 de mayo del 2009, vía correo electrónico por parte del primer solicitante Sr. Marcelo Amaral, presentó sus argumentos.
6. Que con fecha 25 de mayo del 2009, Carmen Paz Álvarez, por el segundo solicitante presenta escrito *"Demanda Arbitral por asignación de nombre de dominio"*
7. Que con fecha 26 de mayo del 2009, Marcelo Amaral, realiza presentación, vía correo electrónico, la que es recibida físicamente con fecha 27 de mayo, cumpliendo así con lo establecido en las normas del procedimiento.
8. Que con fecha 29 de mayo del 2009, se tuvieron por presentados los argumentos de mejor derecho de ambas partes, y que respecto a la inhabilidad del árbitro planteada por el primer solicitante se resolvió en los términos siguientes: conforme al artículo 194 C.O.T. que dispone

que los jueces pueden perder su competencia para conocer determinados negocios por implicancia o por recusación declaradas, en caso necesario, en virtud de causas legales. Que dichas causales se encuentran en los artículos 195 y 196 del C.O.T, siendo estas taxativas y las únicas que pueden ser invocadas para inhabilitar al juez por falta de imparcialidad, no pudiendo invocarse otras razones por más meritorias que estas puedan parecer. Que en adición, este árbitro por absoluta transparencia desea dejar esclarecido que efectivamente trabajó en el Estudio referido pero que esta actividad se realizó entre los años 1994-1996, esto es hace 13 años atrás y que a partir de dicha fecha no posee relación alguna con esa firma ni con los abogados de esta y menos con los abogados litigantes a la fecha ni con el tema objeto del litigio, del cual es la primera vez que oye y toma noticia de él. Que otorgándosele plazo al primer solicitante para invocar causal legal, esto es alguna de aquellas comprendidas en los artículos 196 y 195 del C.O.T. este no invocó ni acreditó ninguna de las mencionadas en los artículos antes citados, y que cualquier *posibilidad de inferencia* de carecimiento de imparcialidad si no esta recogida en las normas legales previamente citadas carece de total relevancia; Se resolvió: No ha lugar a lo solicitado, esto es No ha lugar a la inhabilidad del árbitro. Referente a la petición de comparecencia telefónica mientras las circunstancias no hagan indispensable la comparecencia personal en lo relacionado con el caso de autos; Se resuelve sí ha lugar a lo solicitado.

9. Que con fecha 30 de junio del 2009, se resolvió tener por interpuesta demanda arbitral por asignación de nombre de dominio presentada por el segundo solicitante; y se resolvió que Acompañe dentro del término de 3 días hábiles los documentos indicados en el primer otrosí en su punto 2, 18 y la copia simple del certificado marcario del registro de Estados Unidos, bajo apercibimiento de tenerse por no presentados. Los demás documentos se tuvieron por acompañados bajo apercibimiento legal del Articulo 346 N° 3 del C. P C.
10. A la presentación del primer solicitante Sr. Marcelo Amaral, se resolvió: Se tienen por presentado los argumentos de mejor derecho y por acompañados los documentos indicados en las letras a, c, f y h bajo apercibimiento del Art. 346 N° 3 del C.P.C. y por acompañados bajo apercibimiento del Art. 342 N° 3 del C.P.C. los documentos indicados en las letras b, d, e y g. Que según lo estipulado en el punto número 4 de las normas de procedimiento, se otorga un plazo de 10 días para Observaciones y comentarios a los escritos y pruebas presentados.
11. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del primer solicitante Sr. Marcelo Amaral son los siguientes:
    i. Que, con fecha 26 de Diciembre de 2008, inscribí como primer solicitante el dominio amaral.cl y cuya solicitud fue pagada dentro del plazo establecido.
    ii. Que, en Santiago, circunscripción de San Isidro, número 2.375 del año 1958, fue inscrito el nacimiento de Marcelo Anastacio AMARAL Pineda, el suscrito, ocurrido con fecha 13 de Agosto de 1958.
    iii. Que, el nombre patronímico Amaral es un apellido de larga data en nuestro país, de lo cual da cuenta el genealogista chileno don Sergio Martínez Baeza, señalando su existencia en registros genealógicos desde la primera mitad del siglo XVIII. Con la especial característica que transcurridos todos estos años, es la única familia en Chile que lleva en Chile por nombre Amaral.
    iv. Que, uno de los motivos por el cual solicité la inscripción del dominio en cuestión, es el que se refleje claramente el nombre patronímico en Internet como ocurre con muchos otros nombres en Chile y con ello evitar que posteriormente alguien ocupe este nombre, pudiendo no hacer buen uso de él y pudiendo así afectar el honor familiar. Sin ir mas lejos, es el propio caso de la árbitro de este caso con el dominio paiva.cl.
    v. Que, solicito a este tribunal tener presente la doctrina reconocida internacionalmente por los tribunales arbitrales de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que indica, que en relación a las disputas por nombres de dominio y que dice relación con que se reconoce la protección a nombres de personas físicas, con el propósito de impedir una explotación abusiva o de mala fe por parte de terceros.
    vi. Otro motivo por el cual solicité la inscripción de del dominio amaral.cl, es con el propósito de mejor difundir mi actividad laboral, cual es el desempeño en la Gestión Inmobiliaria y la Administración de Condominios.

vii. Que, para comunicarme con mis clientes utilizo un logotipo que representa mi imagen corporativa, este consta de la imagen de un edificio entre dos casas, abajo y destacado el nombre amaral.

viii. Dispongo de una importante cartera de clientes con quienes tengo que interactuar y comunicarme diariamente, para ello requiero utilizar el dominio amaral.cl con el propósito de crear un correo electrónico del tipo xxx@amaral.cl y con ello reafirmar el sello personal.

ix. Que, con visión de futuro con fecha 13 de Abril de 2005, constituí mi empresa cuyo nombre de fantasía es "Amaral e.i.r.l." siempre pensando que el nombre Amaral constituiría un importante sello.

x. Que, conforme al punto precedente la utilización del nombre Amaral, es incluso anterior al registro de la marca de mi oponente y segundo solicitante, cuya solicitud se realizó recién con fecha 30 de Noviembre de 2005, y siendo registrada con fecha 7 de Marzo de 2006, ambas fechas son posteriores a la escrituración de mi sociedad individual.

xi. Que, con lo mencionado en el punto precedente demuestro que mi intención al inscribir el dominio amaral.cl, no es reciente, ni oportunista, ni he actuado de mala fe y que no vulnera de manera alguna el artículo 14 de la reglamentación de NIC Chile. Muy por el contrario, todas mis acciones realizadas en función del nombre amaral, son anteriores al uso que le ha dado al nombre del segundo solicitante.

xii. Que, por el hecho de ser el primer solicitante del nombre, debe aplicarse en mi favor el principio "first come, first served", es decir, "primero en llegar, primero en ser servido"

xiii. Que, al ser yo el primer solicitante del dominio, es evidente que mi contraparte actuó por reacción y no por propio interés, sin constituir para él hasta entonces, un interés real por la inscripción del nombre.

12. Al efecto acompaña los siguientes documentos:
    i. Registro en NIC Chile
    ii. Certificado de nacimiento
    iii. Genealogía del patronímico Amaral
    iv. Listado de algunos clientes, actas de nombramiento
    v. Cartola tributaria del SII
    vi. Logotipo
    vii. Escritura de constitución, extracto y publicación
    viii. Registro de marca Amaral

13. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del segundo solicitante son los siguientes:
    i. Los orígenes de Agrícola San José de Peralillo S. A. conocida comercialmente como Viña Montgras, se encuentran en la labor de sus fundadores los hermanos Sres. Hernán y Eduardo Gras, junto al Sr. Cristián Hartwing, e la localidad de Palmilla, Colchagua, VI Región de Chile. La inspiración de don Hernán Gras, de brillante trayectoria vitivinícola en Canadá, unida a la visión empresarial de su hermano Eduardo y el pragmatismo de negocios del señor Hartwig, de familia vitivinícola y quien además tiene arraigados vínculos con Colchagua, se combinaron para dar nacimiento el año 1993 a Viña Montgras, el primer proyecto de MontGras Properties.
    ii. Por su parte, hecho que da cuenta del interés que mi mandante en el rubro en el cual desarrolla sus servicios, es que AGRICOLA SAN JOSE PERALILLO S. A. Viña Montgras junto a otras 5 bodegas ubicadas en el Valle de Colchagua, son fundadores de la famosa y reconocida Ruta del Vino del Valle de Colchagua en 1996, la cual tiene por objeto para fomentar el "eno-turísmo" a través de las viñas. Hoy junto a las 18 de las mejores viñas del valle, trabaja desarrollando el turismo y promoviendo la región como líder en la producción de vinos tintos Premium.
    iii. Como señalamos anteriormente, los productos de mi mandante han alcanzado gran prestigio nacional e internacional, sino reconocida la calidad de sus vinos en diferentes revistas y premiaciones según pasaremos a revisar a continuación: El 2005, la prestigiosa revista Wine Enthusiast premió a Colchagua como Mejor Región Vitivinícola del Año y

previamente, la revista Business Traveller destacó a Colchagua entre los 25 mejores destinos a visitar del mundo.

iv. Desde su fundación, Montgras ha sido permanentemente distinguida con más de 300 medallas y premios. De hecho, ya con su primera cosecha Cabernet Sauvignon Reserva 1994 fue premiado como el Mejor Productor de Vino Chileno, en la *International Wine & Spirit* Competition 2002, Reino Unido, premio al que ha estado nominada en varias ocasiones por la indiscutible calidad y consistencia de sus vinos En este mismo concurso, ha sido la única viña chilena nominada al premio Mejor Productor del Mundo 2002, en el mismo año en que, MONTGRAS fue nombrada Productor Internacional del Año en Mundus Vini de Alemania.VIÑA MONTGRAS fue seleccionada como Viña Oficial del Foro de Cooperación del Asia Pacífico (APEC) 2004 que se rechazó en Chile. Entre muchas otras distinciones, MontGras fue premiada el año 2003 por su "Actividad Económica Agricultura" del Programa "Empresa Competitiva" de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. La distinción reconoce a la empresa a nivel de ejecutivos y trabajadores por mantener conductos tendientes a mejorar la seguridad y salubridad en el trabajo.

v. Viña y vinos AMARAL, es uno de los proyectos más ambicioso en los que se ha aventurado mi representado. En efecto, se trata de un nuevo viñedo establecido con el único propósito de productor vinos blancos Súper Premium de clase mundial. Fundada el año 2006 en el corazón del Valle de Leyda, cerca de San Antonio, actualmente se encuentra conformado por cerca de 650 hectáreas (1.600 acres) plantadas son Sauvignon Blanc. Chardonnay y Pinot Noir. La calidad de los vinos AMARAL ha sido reconocida a nivel mundial, siendo premiada en los más selectos concursos especializados en esta materia mundial, siendo la línea AMARAL, ofrece vinos refrescantes de características singulares otorgadas por su terroir y brisa marina, siendo vinos sublimes e irresistibles, destacando por su delicadeza, elegancia y carácter.

vi. Mi representada cuenta con numerosas marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). Dentro de dichas marchas, se encuentran la marca "AMARAL" registrada bajo la información que se detalla a continuación: Registro Nº 752.755 AMARAL, denominativa, para distinguir productos en clase 33, de fecha 7 de marzo de 2006. Asimismo, y a fin de proteger la expresión "AMARAL" con la cual mi representado distingue sus vinos nacional e internacionalmente reconocidos, se ha preocupado de registrar esta marca en el extranjero según se observa en la información que a continuación se señala: Registro Nº 5.111.360 AMARAL, denominativa, para distinguir productos en clase 33, de fecha 15 de febrero de 2008, Japón. Registro Nº 3.334.950 AMARAL, denominativa, para distinguir productos en clase 33, de fecha 13 de Noviembre 2007, en Estados Unidos de América. Registro Nº 005116512 AMARAL, denominativa, para distinguir productos en clase 33, de fecha 24 de Mayo de 2007, en la Unión Europea.

vii. En síntesis, la expresión AMARAL corresponde a una marca creada y utilizada por mi mandante, por lo que su uso por parte de un tercero causará un grave perjuicio a mi representada. Un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio "AMARAL.CL "a un sitio de Internet con información relativa a los vinos de mandante, lo cual obviamente no es así. Para reforzar lo anterior, especialmente la asociación en Internet de la expresión "AMARAL" con mi mandante, debemos considerar que mi mandante cuenta un nombre de dominio virtualmente idéntico al nombre de dominio en disputa, el cual es: **AMARAL**WINES.CL.

viii. Este nombre de dominio es una muestra más del mejor derecho de mi representada sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que el nombre de dominio recién señalado de ellos es prácticamente idéntico al nombre de dominio en disputa. El demandado al solicitar el nombre de dominio "AMARAL.CL", da cuenta de su intención de aprovecharse de la audiencia y usuarios de Internet los que al enfrentarse a este nombre de dominio pensarán con toda lógica que pertenece a mi mandante y que a través de éste

se publicitan y comercializan los nacional e internacionalmente reconocidos vinos "AMARAL".

ix. Los usuarios de Internet enfrentados al domino "AMARAL.CL" pensarán con toda lógica y razón que éste contiene información relativa a los productos de mi mandante, lo cual evidentemente no es así. Según se expuso, el demandado de autos se limitó a tomar la expresión "AMARAL", marca registrada y nombres de domino de mi mandante, y que distinguen los productos de éste a nivel mundial, lo que claramente inducirá a error y engaño a los usuarios de Internet y público consumidor en general. Asimismo, se debe considerar que conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio AMARAL.CL, concluirá racionalmente que éste corresponde a mi mandante o bien que cuenta con la autorización de Agrícola San José de Peralillo S. A., para su uso, lo que evidentemente causará un grave perjuicio a mi representada. De este modo, cualquier persona en enfrentada a este nombre de dominio deducirá que se trata de un sitio Web con información sobre los productos electrónicos de mi mandante asociándolo a Agrícola San José de Peralillo S. A

x. Antecedentes de derecho: El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usurario en Internet, de forma tal que quien se identifique como. Por ejemplo Coca-Cola, Dell o McDonalds, efectivamente corresponda a dicha entidad organización o empresa, de lo contrario, el concepto de la red mundial carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

xi. Criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio: A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. Aún cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando el comercio. Además, es posible agregar que los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate. El propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular, y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red de Internet.

xii. Por otra parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el anterior, esto es, la distinción por medio de un signo distintivo, el origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real. Esta teoría se encuentra respaldada por la siguiente normativa: ICANN→ es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, e usuarios, proveedores etc. OMPI-→ Establecen que el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. NIC-CHILE→ Los criterios antes encunados han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile.

xiii. Hay que tener presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una dilución de la reconocida marca AMARAL además de inducir claramente a error a los usuarios que podrían llegar a asociar la marca de mi mandante con una actividad desarrollada por un tercero. En el caso particular de autos, se procedió única y exclusivamente a tomar la expresión con la cual se identifica a mi mandante y sus vinos en el mercado mundial, lo que en definitiva no permite desvincular la marca de mi mandante con dicho dominio, sino por el contrario, aumenta el grado de confusión. En el caso de autos debe considerarse que la marca AMARAL

corresponde a una marca creada y utilizada por mi mandante en Internet, la cual goza de fama y notoriedad.

xiv. B) Criterio de la notoriedad del signo pedido: Esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población de un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. La aplicación de este criterio nos obliga a concluir que esta parte tiene el mejor derecho sobre el dominio AMARAL.CL , toda vez que el signo AMARAL, idéntico al dominio disputado, identifica a los reconocidos vinos Premium de mi representado desde hace ya varios años, gozando de fama y notoriedad. Lo anterior se ve avalado por la gran cantidad de premios de carácter internacional que se acompañan. Con medalla de oro en el "Concours Mundial de Bruxelles"- Con medalla de plata en el "Decanter World Wine Awars"- Con medalla de plata & Mejor en su categoría por el "International Wine & Spirit Competition".- Con medalla de plata en el "International Wine Challenge".

xv. C) Criterio del mejor derecho por el interés empresarial legítimo. En este sentido, es importante señalar que el vino AMARAL es conocido y exportado por mi mandante sólo a título ilustrativo, a los siguientes países: TAIWAN-TAILANDIA-INGLATERRA-HOLANDA-ESTADOS UNIDOS-MALTA-CANADA-ESPAÑA-HONKONG-BRASIL-BELGICA-CHINA-DINAMARCA-FILIPINAS-MEXICO-PERU.Mi mandante efectiva y realmente utiliza el término AMARAL, por lo que los usuarios de Internet ya identifican y asocian dicha expresión con mi representada.

xvi. D) Uso efectivo en Internet del signo AMARAL: Otro elemento a considerar es que la expresión AMARAL que identifica los vinos de mi mandante se utiliza efectivamente en Internet. En efecto, al ingresar al sitio www.amaralwines.cl, se podrá apreciar que se encuentra activo y contiene abundante información respecto a los productos AMARAL y su reconocimiento a nivel internacional.

xvii. E) Criterio de la identidad: A este respecto, cabe hacer presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl".

xviii. F) Convenio de París: El Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto Nº 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, en su artículo 6 Bis reconoce la protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidos, como lo es precisamente el caso de la marca AMARAL de mi mandante. Este tipo de marcas deberá protegerse de cualquier tipo de imitación susceptible de crear confusión en los consumidores. Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas estructuradas sobre las bases de las expresiones AMARAL de mi mandante, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión. Asimismo, el artículo 10 bis del Convenio de París, sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente:3) En particular deberá prohibirse: 1) Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

xix. De acuerdo a lo expuesto en el presente escrito y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de numerosos registros marcarios en Chile y en el extranjero, la fama y notoriedad de éstas, la vinculación de esa marca con los productos que comercializa mi mandante, así como también la titularidad de nombres de dominio afines (AMARALWINES.CL), consideramos que es nuestro representado el titular de del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa.

14. Al efecto acompaña los siguientes documentos:

i. Copias simples certificados marcarios.
ii. Copias del sitio Web de NIC Chile
iii. Impresión del sitio Web www.amaralwines.cl
iv. Legajo de 50 facturas, exportación de Amaral a diversos países.
v. Impresión con ilustración de 2 botellas de Amaral

vi. Impresión de etiquetas
vii. Impresión de cajas Amaral
viii. Impresión de fotografías de publicidad, en la tienda “El mundo del Vino”.
ix. Impresión de publicidad de Amaral junto a la cantante Andrea Tessa.
x. Impresión articulo, los mejores Sauvignon blanc Marinos.
xi. Impresión publicidad vinos Amaral, campaña Vinos de Verano, febrero 2009
xii. Impresión articulo de prensa Viña Amaral: Los nuevos Blancos del valle de Leyda, publicado en el diario La Tercera.
xiii. Impresión articulo “Chilean winemakers set ambitious goals”, publicado en página web www.connpost.com
xiv. Impresión articulo “Some new favourites wines from uncharted territorios to look our for in 2007, publicado en www.restaurantmagazine.co.uk.
xv. Impresión articulo Amaral e intriga, lo Nuevo de Mont gras, publicado en www.chilevinos.com
xvi. Impresión publicidad de venta “Unoaked Chardonnay, Amaral, san Antonio Chile 2006”
xvii. Legajo de 9 impresiones, en español e inglés, de los premios recibidos.
xviii. Impresión de sentencia Arbitral “viñasdelmaipo.cl”.

15. Que de acuerdo a las normas de procedimiento se otorgó un plazo de 10 días para Observaciones y comentarios a los escritos y pruebas presentados. Que ambos solicitantes presentan dentro de plazo escritos de observaciones, que contienen precisiones, aclaraciones y comentarios respecto de aquellos argumentos presentados por su contraparte, luego de cuya resolución se citó a las partes a oír sentencia.

VISTOS:

1. Que la Reglamentación de NIC Chile, en su artículo 14, señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos existen un Primer y un Segundo solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cual de ellos posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado amaral.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2. En autos, ambos solicitantes han presentado argumentos fundando el mejor derecho que cada una de ellas tendría sobre el dominio amaral.cl.

3. Los argumentos del primer solicitante Sr. Marcelo Amaral se basan fundamentalmente en ser la expresión Amaral parte de su nombre, unido al hecho de encontrarse realizando actividades en el ámbito inmobiliario a través de su empresa individual de responsabilidad limitada, constituida con fecha 13 de Abril del 2005 en la ciudad de Coquimbo, servicios que señala desearía promover en Internet y crear un correo electrónico que lo identifique usando el dominio en disputa. En sus observaciones a los argumentos de la contraria reitera este punto indicando textualmente que “también quiere poder utilizar (el dominio amaral.cl) para identificar mi negocio relacionado con materias inmobiliarias, así imprimirle un sello muy personal a mis emprendimientos. Además, el giro de mi negocio en nada se puede confundir con los de la clase 33 del demandante, relacionados con vinos o con productos agrícolas.” En autos, el primer solicitante ha aportado documentos que permiten con certeza determinar que su rubro el ámbito inmobiliario, distinto del rubro agrícola y de vinos que ha acreditado el Segundo Solicitante. Por otra parte, el inicio de las actividades profesionales del primer solicitante, bajo el nombre amaral.cl se remonta al año 2005, según consta de documentos acompañados, específicamente copia de la escritura de constitución de la empresa individual indicada, la cual además se constituyó con el nombre de fantasía Amaral E..I. R L. De la misma escritura se colige que estos hechos ocurren en Coquimbo, lugar de Chile distinto y distante de aquel en el cual se desenvuelve el segundo solicitante. Que estos

elementos interpretados en conjunto permiten sostener la buena fe y coherencia de los argumentos del primer solicitante.

4. Por su parte, el Segundo Solicitante Agrícola San José de Peralillo S.A. funda su mejor derecho en ser la expresión Amaral una marca comercial de su propiedad, registrada válidamente en Chile y en el extranjero, y utilizada para distinguir su prestigiado vino Amaral, particularmente Souvignon Blanc y Chardonnay. Que dichos registros de marca comercial se remontan al 7 de Marzo del año 2006, particularmente el registro chileno 752.755, clase 33, dado lo cual es un hecho que dicha solicitud se presentó unos meses antes, esto es el año 2005, con lo que se prueba también su buena fe, creación independiente de marca, y coherencia de argumentos. Que además el Segundo solicitante argumenta que su marca Amaral, habría adquirido fama para vinos clase 33, lo que podría haberse producido el 2008 y 2009 según fecha de documentos adjuntados en autos, y que además poseen en uso bajo el dominio amaralwines.cl un sitio Web sobre su producto vino Amaral, uso de sitio Web que también argumentan les generaría un mejor derecho al nombre de dominio amaral.cl Además argumenta que su marca ha alcanzado fama y notoriedad para vinos, clase 33.

5. Que claramente en autos, se trata de dos partes con legítimos argumentos y pretensiones, y que han llegado al uso de la expresión Amaral en forma independiente y de buena fe, argumentos que desean se les reconozcan como un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa amaral.cl. Los argumentos del Primer Solicitante provienen del ámbito del derecho civil, de las personas y sus atributos, al constatarse que este tiene por su apellido la palabra Amaral y además constituir este el nombre de fantasía de su empresa unipersonal, en adición al ejercicio de una actividad empresarial o profesional en un cierto rubro como el inmobiliario. Los argumentos del Segundo Solicitante se fundan en el uso comercial y sus derechos marcarios legítimamente constituidos en su favor, marca en uso y registrada tanto en Chile como en otros países.

6. Que en el ámbito de Internet coexisten diversos usuarios de la red, tales como usuarios comerciales y de negocios, usuarios no comerciales y usuarios con intereses de propiedad intelectual, cuyos roles, espacios y acceso al sistema de nombre de dominio es reconocido y es una realidad y un principio en materia de nombres de dominio en Internet, tanto a nivel internacional, como nacional. Que en el caso de autos justamente ambos solicitante han expuesto y probado legítimas pretensiones sobre el dominio en disputa, las cuales provienen desde distintos ámbitos que coexisten y deben coexistir en Internet, dada la naturaleza de la red.

7. Que el mismo Primer solicitante además de probar que Amaral es parte de su nombre, sostiene que usará el dominio para actividades del ámbito inmobiliario, y señala que en nada se pueden confundir con aquellas del segundo solicitante, del rubro vinos clase 33 y Agrícola. Estas afirmaciones, el árbitro las considera esenciales para constituir y mantener la buena fe del Primer solicitante y permitir que los argumentos del Primer solicitante puedan servir para reconocer su mejor derecho en autos. Que, además, en virtud de disposiciones legales contenidas en la Ley 19.039 el Segundo Solicitante cuenta con una exclusividad legal para el uso de la expresión Amaral en clase 33, por lo cual las afirmaciones del Primer solicitante son coherentes con el respeto legal a los derechos marcarios válidamente constituidos por el Segundo solicitante en clase 33, particularmente vinos. Que de facto y en derecho, de otorgarse el dominio al Primer Solicitante, existe en autos una limitación al uso del dominio que debe excluir productos de la clase 33, a fin de mantener la buena fe, el ser conocido bajo el nombre Amaral y el legítimo uso de este nombre en los términos que en sus argumentos ha expresado el Primer solicitante.

Se asigna el dominio AMARAL.CL al Primer Solicitante, con la limitación de no poder usar dicho dominio para productos de la clase 33, esto es alcoholes y vinos en virtud de las marcas registradas de propiedad del Segundo Solicitante.
Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile. Envíese además e-mails para fines informativos.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Carolina Jara Castro Rut: 13.715.557-5 y doña Erika Zarate Melgarejo, Rut: 12.190.258-3, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ERIKA ZARATE MELGAREJO
RUT: 12.190.258-3

CAROLINA JARA CASTRO
RUT: 13.715.557-5