En Santiago de Chile, a 24 de mayo de dos mil once, en Mac Iver 125 piso 8, Santiago, en los autos por conflicto en inscripción de nombre de dominio barefoot.cl, suscitado entre RODRIGO ADOLFO PRIETO ALARCON, RUT 10.637.084-2, domiciliado en AVDA. COLON 82, Punta Arenas, Punta Arenas y E.& J. GALLO WINERY REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA), RUT: 79.713.300-0, domiciliado en Av. Andres Bello 2711, Of. 1701, se resuelve:

VISTOS:

- 1. Que con fecha 28 de febrero de 2011, mediante oficio OF13697, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunicó a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por la inscripción del nombre de dominio barefoot.cl, como consta a fojas 1.
- 2. Que por resolución de fecha 8 de marzo de ese mismo año se aceptó la designación como árbitro arbitrador en la controversia señalada, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible, citándose a las partes a una primera audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día viernes 18 de marzo del año 2011, notificándose a las partes por carta certificada, como consta a fojas 05.
- 3. Que a fojas 21 consta que en la fecha señalada se realizó la audiencia fijada, con la comparecencia del segundo solicitante. No habiéndose logrado acuerdo entre las partes, en razón de la inasistencia del primer solicitante, se fijó el procedimiento arbitral.
- **4.** Que a fojas 23 la segunda solicitante presenta sus argumentos de mejor derecho, en que pide el rechazo de la solicitud competitiva de la primera solicitante y que se consolide el dominio en disputa en su parte.

Inicia su presentación haciendo un breve relato de la historia de su representada. Al respecto señala que E. & J. GALLO WINERY, fundada en 1933, es una de las empresas vitivinícolas más grandes del mundo y que ofrece una gran variedad de productos. Agrega que sus marcas comerciales gozan de fama y notoriedad en el mercado e internet.

Indica que en el año 1986 nacen los vinos y champange BAREFOOT, gozando en la actualidad de fama y reconocimiento, siendo exportados a distintos países.

Señala que en función de la importancia de la red Internet su representada creó el dominio barefootwine.com, a través del que promociona e informa sobre sus productos.

Estima que, en función de lo señalado, los usuarios de internet asociarán el nombre de dominio en disputa al vino del mismo nombre que produce su representada.

Manifiesta que su representada cuenta con numerosas marcas registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), entre ellas destaca el signo BAREFOOT. Agrega que cuenta con registros marcarios para el mismo signo en la

Unión Europea y Brasil. Además cuenta con registros marcarios para expresiones que contienen el signo BAREFOOT en Estados Unidos.

Considera que la contraria se ha limitado a tomar la expresión BAREFOOT, que distinguiría a su mandante y se encuentra registrada ante el INAPI, sin agregar ningún elemento para diferenciarlo. Al respecto se refiere al artículo 14 del Reglamento de Nic Chile y al fallo sobre el dominio promain.cl.

A continuación expresa que corresponde rechazar la solicitud de su contraparte ya que de lo contrario se permitiría que un tercero hiciese uso de un signo que constituye una familia de marcas comerciales debidamente registradas y que es mundialmente conocido, lo que llevaría inevitablemente a la confusión.

Expone que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar correctamente a cada usuario en Internet.

Más adelante se refiere a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio. Al respecto alude a la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio, indicando que tal relación ha sido reconocida en la jurisprudencia internacional y en el derecho comparado. Repara en la función de los nombres de dominio como facilitadores del comercio y medios de publicidad. En apoyo a esta aseveración cita lo dispuesto por la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por la Corporación de Nombres y Números asignados a Internet (ICANN). Cita además el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y las opiniones del panel de expertos de esta entidad. En este mismo sentido se refiere a los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL. A mayor abundamiento, expone que en el caso de asignarse el dominio en disputa al primer solicitante se produciría una dilución de la reconocida marca de su mandante.

A continuación se refiere al criterio de la creación intelectual del signo pedido señalando que resulta de toda lógica y justicia que quien ha creado y conferido fama a una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros.

En tercer término se refiere al criterio de notoriedad del signo pedido. Al respecto señala que en virtud que su representada es quien ha conferido notoriedad al signo BAREFOOT le asiste un mejor derecho sobre el dominio en disputa.

Posteriormente, y en apoyo a sus argumentos, se refiere a los artículos 6 bis y 10 del Convenio de París.

En lo que atañe al criterio de la identidad expresa que las marcas de su titularidad son idénticas al dominio disputado en autos. Agrega que el criterio de la identidad ha sido recogido por la jurisprudencia nacional en el fallo arbitral sobre el dominio viñasdelmaipo.cl.

En cuanto al uso efectivo en Internet del signo BAREFOOT señala que al ingresar al dominio barefootwines.com es posible encontrar distintos productos que ofrece su representada bajo el signo BAEFOOT. A mayor abundamiento indica que al ingresar la

expresión BAREFOOT como patrón de búsqueda en el buscador google.cl los primeros resultados se vinculan a su representada.

- 5. Que el segundo solicitante en parte de prueba de sus argumentos y pretensiones acompañó documentos a fojas 33 y siguientes, los que no fueron objetados por la contraria.
- 6. Que a fojas 99 y siguientes la segunda solicitante presenta escrito en el que desarrolla latamente el principio first come first served, recalcando que este es un criterio de ultima ratio, para el caso que las partes se encuentren en situación de igualdad de argumentos, situación que estima distinta a la de autos en virtud de los antecedentes aportados por su representada y la inacción de la contraria. Pone de manifiesto la inactividad de la contraria e infiere de ello falta de interés de esta sobre el dominio en disputa. Posteriormente reitera los argumentos referidos en su presentación anterior.
- 7. Que la primera solicitante no asistió a la audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, no presentó argumentación de mejor derecho, ni allegó antecedentes en orden a acreditar sus pretensiones o a desacreditar aquellos presentados por la contraria.
- 8. Que a fojas 104 se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la materia del conflicto de autos se encuentra circunscrita a determinar cuál de las partes solicitantes tiene mejor derecho a la asignación del nombre de dominio **barefoot.cl**, disputado en estos autos.

SEGUNDO: Que el principio *first come first served* rige la solución de los conflictos de nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es, que ambas tengan interés legítimo, que ambas tengan derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido.

TERCERO: Que en este contexto, el árbitro que decide estos conflictos ha sido concebido como un árbitro arbitrador, que deberá, conforme a su leal saber y entender definir la disputa acorde a lo que la prudencia le indique, intentando en todo caso resguardar la equidad que debe imperar en toda resolución de conflictos.

CUARTO: Que los nombres de dominio se han constituido en un medio a través del cual las personas naturales o jurídicas se identifican, comunican e informan a potenciales interesados en los productos, bienes o servicios que ofrecen. Esto ha llevado a que áreas del derecho que antes permanecieron ajenas al desarrollo tecnológico hoy se encuentren abocadas al estudio de cómo este fenómeno puede afectar derechos exclusivos válidamente adquiridos en virtud del sistema jurídico tradicional. Este es el caso del derecho marcario y del derecho de la competencia.

QUINTO: Que precisamente en el caso de autos la segunda solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa podría afectar sus derechos válidamente constituidos, específicamente sus derechos marcarios y a su identificación en Internet. Es en razón de acreditar esta argumentación y en apoyo de su mejor derecho que la segunda solicitante acompañó la documental que consta en autos, de la cual se desprende que cuenta con registros marcarios para el signo BAREFOOT, signo idéntico al disputado en autos, el que identifica una línea de vinos y champagne de su propiedad y que de acuerdo a los antecedentes allegados por la segunda solicitante, se usa efectivamente en Internet.

SEXTO: Que, sólo esta parte se ha apersonado en estos autos y ha allegado pruebas y antecedentes al mismo, sin que el primer solicitante haya objetado o contra argumentado. En efecto, el primer solicitante gozó de un plazo de 20 días hábiles para efectuar sus presentaciones, sin que las haya practicado, y oportunamente este tribunal dio traslado al primer solicitante de la presentación realizada por el segundo, no habiendo éste evacuado ninguna de dichas diligencias ni objetado los documentos acompañados en tiempo y forma por el segundo solicitante, por lo que se tienen por reconocidos y válidos para todos los efectos del presente pleito.

SEPTIMO: Que la situación descrita en el considerando anterior ha motivado que esta árbitro no pueda apreciar con exactitud dónde radica el interés legítimo del primer solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, así como qué eventuales derechos o pretensiones podrían verse afectados por la asignación de dicho nombre de dominio al segundo solicitante.

OCTAVO: Que, estas consideraciones inducen a esta árbitro a inclinar su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante al nombre de dominio en disputa barefoot.cl, por lo que habrá de acogerse su pretensión a este respecto.

Con lo considerado y teniendo presente además lo dispuesto en el Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl de NIC Chile,

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio "barefoot.cl" al segundo solicitante E.& J. GALLO WINERY REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA), ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente resolución a los interesados por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico firmado digitalmente.

Álejandra Moya Bruzzone ÁRBITRO ARBITRADOR Sentencia dictada ante los testigos de actuación, ambos mayores de edad y que firman a continuación:

Loreto Quiroz Rojas C.I. 14.382.316-4

Marcela Alejandra López Barros. Cl. 16.114.939-K