Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **comercialsanpedro.cl**
Oficio OF10255

VISTOS:

1. Que con fecha 6 de octubre de 2008, COMERCIAL SAN PEDRO S.A., representado en calidad de contacto administrativo por don RICARDO PÉREZ, solicita la inscripción del nombre de dominio **comercialsanpedro.cl**. Posteriormente, con fecha 17 de octubre de 2008, VIÑA SAN PEDRO S.A., representado en calidad de contacto administrativo por doña PAULA BENAVIDES, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF10255, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 6 de enero de 2009, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 15 de enero de 2009, a las 10:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 15 de enero de 2009, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste doña CAROLINA SÁEZ TAPIA quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, VIÑA SAN PEDRO S.A. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro;

5. Que con fecha 20 de enero de 2009, el Segundo Solicitante, VIÑA SAN PEDRO S.A., consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes;

6. Que con fecha 29 de enero de 2009, doña PAULA OPAZO BERRIOS, en representación del Primer Solicitante, COMERCIAL SAN PEDRO S.A., presenta su demanda de asignación del dominio **comercialsanpedro.cl**, argumentando que es una sociedad anónima que se constituyó legalmente el 31 de octubre de 2006, ante doña Consuelo Aravena Astudillo, Notario Suplente del titular, don Samuel Klecky Rapaport, bajo el Repertorio N° 1.781. Su extracto se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago el 15 de noviembre de 2006 a fojas 46.666 N° 33.243, del año 2006, y en la cual consta que tanto la razón social como el nombre de fantasía es COMERCIAL SAN PEDRO S.A., publicándose en el Diario Oficial N° 38.624, con fecha 27 de noviembre de 2006. La primera sesión de directorio se redujo a escritura pública con fecha 28 de noviembre de 2006, ante doña Consuelo Aravena Astudillo, Notario suplente de don Samuel Klecky Rapaport, bajo el Repertorio N° 1.921, en la cual se deja constancia de las designaciones de Presidente, don Guillermo Fernando Urzúa Meyer, Vicepresidente, don Pedro Urzúa Frei, y Gerente de la compañía, don Fernando Rosselot Tellez, expresando que la sociedad podrá ser representada tanto por el Presidente del Directorio como por su Gerente General, de manera individual e indistinta, lo que no ha sufrido modificación a la fecha.

El Primer Solicitante agrega que el objetivo de esta sociedad es la comercialización, importación y exportación de todo tipo de productos agrícolas, de productos derivados de la madera y de productos silvoagropecuarios; la explotación forestal y agroindustrial de predios rústicos por cuenta propia o ajena y la comercialización de los productos de dicha explotación, el procesamiento, distribución y compraventa de materias primas, explotación de bosques y servicios forestales, la extracción de madera ya sea por cuenta propia o ajena y la venta de madera en general; la realización de todos los actos de comercio y la celebración de todos los contratos tendientes a la consecución de los fines señalados precedentemente o de todos aquellos otros negocios similares o que los socios acuerden.

El Primer Solicitante considera que tiene un mejor derecho sobre el dominio **comercialsanpedro.cl**, ya que dicho nombre corresponde de un modo idéntico al nombre de la sociedad legalmente constituida y vigente, por lo que COMERCIAL SAN PEDRO S.A. tiene derechos legítimos e intereses con respecto del nombre de dominio que solicita; que por cierto fue el nombre escogido para la compañía por ser el nombre del padre y hermano del Presidente de ésta.

COMERCIAL SAN PEDRO S.A. ha utilizado efectivamente, utiliza actualmente y utilizará en el futuro el nombre sobre el cual tiene derecho, comercializa con él y por lo tanto, es conocida por dicho nombre; y su giro, tal y como aparece en las facturas con las que comercializa sus productos, es "comercializadora, importadora y exportadora de productos agrícolas, maderas y silvoagropecuarios", y dentro de dicho comercio, su producto estrella sería el café, quedando con ello de manifiesto que el rubro vitivinícola está completamente excluido dentro de las pretensiones de COMERCIAL SAN PEDRO S.A. Agrega que es absolutamente necesario el nombre de dominio en conflicto para lograr potencializar su compañía y hacerla más atractiva para sus actuales y futuros consumidores.

El Primer Solicitante indica que VIÑA SAN PEDRO S.A. es conocida por su nombre, siendo una compañía reconocida a nivel nacional por sus vinos, y que a través de su página **sanpedro.cl**, puede apreciarse que solamente comercializa variedades de vinos, a saber: **"CABO DE HORNOS"**, **"1865"**, **"CASTILLO DE MOLINA"**, **"35 SUR"**, **"GATO NEGRO"** y **"35 SUR CITRUS"**, y que tiene registrada sus marcas con los nombres **"CHAMPAGNE SAN PEDRO"**, **"SAN PEDRO VINO NATURAL"**, **"SAN PEDRO"**, al igual que su sitio en Internet, **"VIÑA SAN PEDRO"**, nombre por el cual es mundialmente conocido, y **"HARINA FLOR MOLINO SAN PEDRO"**.

El Primer Solicitante agrega que la poderosa herramienta de Internet, puesta al servicio de la comunidad mundial para que preste una verdadera utilidad a la ciudadanía, es necesario que no conduzca a error. A juicio del Primer Solicitante, si se le asignara el nombre de dominio en conflicto al Segundo Solicitante, conduciría a error a los clientes presentes y futuros de COMERCIAL SAN PEDRO S.A. El Primer Solicitante se pregunta si es posible que exista otra página Web que incluya la expresión "SAN PEDRO", o este nombre tan común sólo puede ser distintivo de una viña.

Según el Primer Solicitante, lo que distingue precisamente a COMERCIAL SAN PEDRO S.A. es ser una comercializadora, que no es lo que caracteriza a VIÑA SAN PEDRO S.A. Además, se podrían citar otros ejemplos como el de un RESTAURANT SAN PEDRO, titular del sitio **restaurantsanpedro.cl**, que es un restaurant en El Tabo que no guarda relación alguna con la VIÑA SAN PEDRO. Por lo tanto, lo que distingue a VIÑA SAN PEDRO S.A. no es el nombre "SAN PEDRO", sino su rubro.

COMERCIAL SAN PEDRO S.A. considera que si se le asigna el nombre de dominio en disputa, no se produciría confusión alguna entre los usuarios de Internet, puesto que es conocida por dicho nombre. Sin embargo, considera que asignarle a VIÑA SAN PEDRO S.A. el dominio del nombre **comercialsanpedro.cl**, produciría entre los usuarios de Internet y los clientes de COMERCIAL SAN PEDRO S.A. una grave confusión, lo que a su vez le produciría un enorme daño patrimonial, puesto que los nombres de dominio tienen por principal objetivo identificar correctamente a su titular en la red de Internet.

COMERCIAL SAN PEDRO S.A., como Primer Solicitante, señala estar amparado con la presunción de mejor derecho y buena fe que se expresa en el principio "*first come, first served*". Agrega el Primer Solicitante que no se puede argumentar que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual el Segundo Solicitante tiene derechos, porque se le estaría desconociendo el derecho de existir a la sociedad COMERCIAL SAN PEDRO S.A. Por otra parte, y tal como lo prevé el propio reglamento del NIC Chile, es en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio en que 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 legítimos sobre él, o cuando se ha registrado o pretende registrar el dominio de mala fe. Ninguna de estas circunstancias se da en el caso de COMERCIAL SAN PEDRO S.A.

Concluye el Primer Solicitante que por todo lo expuesto, y según el Reglamento de NIC Chile, Ley de Propiedad Industrial, artículos 19 N° 2 y 25 de la Constitución Política de la República de Chile, bases del procedimiento fijadas en estos autos, solicita le sea asignado el nombre de dominio **comercialsanpedro.cl** a la sociedad COMERCIAL SAN PEDRO S.A.;

7. Que con fecha 29 de enero de 2009, don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante, VIÑA SAN PEDRO S.A., presenta su demanda de asignación del dominio **comercialsanpedro.cl**, argumentando que los cimientos de esta viña fueron forjados en 1865, cuando los hermanos Bonifacio y José Gregorio Correa Albano –quinta generación de esa familia–, adquirieron los terrenos que habían sido plantados por sus antepasados y comenzaron a elaborar los primeros vinos con uvas locales, que posteriormente fueron reemplazadas por nobles variedades del sur de Francia y Alemania. Con ello, dieron origen a la condición de valle vitivinícola de la zona de Curicó.

   El Segundo Solicitante añade que la evolución de las plantaciones y la gran calidad de los vinos elaborados permitieron iniciar las exportaciones a Estados Unidos, Canadá, Alemania y Japón en 1940. Más adelante, entre los años '60 y '80 se

lanzaron al mercado dos vinos emblemáticos de la viña: en 1960 nació **"GATO"** y en 1980 el vino reserva, **"CASTILLO DE MOLINA"**.

El Segundo Solicitante agrega que en la década de los '90, la viña experimentó cambios importantes. Con una nueva razón social, VIÑA SAN PEDRO S.A., comenzó a transar sus acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago y en la Bolsa Electrónica de Chile. Además, hacia fines de la década, se implementó un amplio proyecto de inversiones, enfocado hacia la vinificación, envasado, capacidad de guarda y nuevas plantaciones, siempre en búsqueda de nuevos y mejores terrenos, lo que permitió aumentar su expansión productiva, enológica y comercial. Al mismo tiempo, se lanzaron al mercado los vinos premium **"CABO DE HORNOS"** y **"35° SUR"**.

VIÑA SAN PEDRO S.A. es actualmente parte de VSP WINE GROUP, siendo la viña más antigua y la mayor del grupo, ya que a fines del 2008, se firmó un acuerdo entre fusión de la VIÑA SAN PEDRO S.A. y TARAPACÁ, pasando a operar con el nombre VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ. Esta fusión convierte a VIÑA SAN PEDRO S.A. en la segunda por ventas y tamaño del mercado local.

VIÑA SAN PEDRO S.A. 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 registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial. Dentro de ellas se encuentra una familia de marcas que se estructura sobre el término "SAN PEDRO", las cuales se detallan a continuación:

- **"SAN PEDRO"** Registro Nº 679.429, para distinguir productos de la clase 33;
- **"SAN PEDRO"** Registro Nº 654.853, para distinguir establecimiento comercial en clases 29, 31, 32 y 33, en todas las regiones del país;
- **"SAN PEDRO"**, Registro Nº 679.430, para distinguir productos de la clase 33;
- **"SAN PEDRO"** Registro Nº 679.431, para distinguir productos de la clase 32;
- **"SAN PEDRO"** Registro Nº 664.100, para distinguir productos de la clase 33;
- **"SAN PEDRO"** Registro Nº 630.888, para distinguir servicios de la clase 41;
- **"SAN PEDRO"** Registro Nº 619.141, para distinguir servicios de la clase 35;
- **"SAN PEDRO"** Registro Nº 754.054, para distinguir productos de la clase 33;

- **“SAN PEDRO”** Registro Nº 754.055, para distinguir productos de la clase 33;
- **“SAN PEDRO”** Registro Nº 630.727, para distinguir servicios de la clase 35;
- **“SAN PEDRO”** Registro Nº 630.728, para distinguir servicios de la clase 38;
- **“SAN PEDRO”** Registro Nº 630.729, para distinguir servicios de la clase 39;
- **“SAN PEDRO”** Registro Nº 710.106, para distinguir establecimiento industrial en clases 1 a la 34;
- **“SAN PEDRO”** Registro Nº 631.007, para distinguir servicios de la clase 42;
- **“SAN PEDRO”** Registro Nº 631.008, para distinguir productos de la clase 33;
- **“SAN PEDRO”** Registro Nº 631.009, para distinguir productos de la clase 32;
- **“SAN PEDRO”** Registro Nº 634.337, para distinguir productos de la clase 31;
- **“SAN PEDRO”** Registro Nº 632.212, para distinguir productos de la clase 32;
- **“SAN PEDRO”** Registro Nº 631.015, para distinguir servicios de la clase 42;
- **“SAN PEDRO CATADORES”** Registro Nº 659.195, para distinguir servicios de la clase 41;
- **“SAN PEDRO CATADORES”** Registro Nº 659.196, para distinguir servicios de la clase 39;
- **“SAN PEDRO CATADORES”** Registro Nº 659.197, para distinguir servicios de la clase 35;
- **“SAN PEDRO CHARDO SUR”** Registro Nº 786.179, para distinguir productos de la clase 33;
- **“SAN PEDRO KEY”** Registro Nº 786.189, para distinguir productos de la clase 33;

- **“SAN PEDRO SIN PECADO”** Registro Nº 745.004, para distinguir productos de la clase 33;

- **“SAN PEDRO SºUR”** Registro Nº 786.180, para distinguir productos de la clase 33;

- **“SAN PEDRO WINE GROUP”** Registro Nº 729.214, para distinguir productos de la clase 32;

- **“SAN PEDRO WINE GROUP”** Registro Nº 803.235, para distinguir productos de la clase 33;

- **“SAN PEDRO, EL MAS GRANDE DE LOS VINOS”** Registro Nº 530.561, para distinguir frase de propaganda de la clase 33;

- **“VIÑA SAN PEDRO”**, Registro Nº 654.346, para distinguir productos de la clase 32;

- **“VIÑA SAN PEDRO”**, Registro Nº 630.889, para distinguir servicios de la clase 41;

- **“VIÑA SAN PEDRO”**, Registro Nº 649.582, para distinguir productos de la clase 32;

- **“VIÑA SAN PEDRO”**, Registro Nº 837.269, para distinguir productos de la clase 33;

- **“VIÑA SAN PEDRO”**, Registro Nº 606.636, para distinguir productos de la clase 33;

- **“VIÑA SAN PEDRO”**, Registro Nº 630.725, para distinguir servicios de la clase 38;

- **“VIÑA SAN PEDRO”**, Registro Nº 630.726, para distinguir servicios de la clase 39;

- **“VIÑA SAN PEDRO”**, Registro Nº 630.734, para distinguir servicios de la clase 35;

- **“VIÑA SAN PEDRO”**, Registro Nº 634.336, para distinguir productos en clase 31;

- “**VIÑA SAN PEDRO”**, Registro Nº 631.016, para distinguir servicios de la clase 42;

- **“VIÑA SAN PEDRO”**, Registro Nº 655.599, para distinguir productos de la clase 33;

- **“VIÑA SAN PEDRO – LATE HARVEST”**, Registro Nº 547.702, para distinguir productos de la clase 33;

- **“VIÑA SAN PEDRO CABO DE HORNOS”**, Registro Nº 758.056, para distinguir productos de la clase 33;

- **“VIÑA SAN PEDRO CABO DE HORNOS”**, Registro Nº 758.058, para distinguir productos de la clase 33;

- **“VIÑA SAN PEDRO RESERVA DIPLOMATICA”**, Registro Nº 670.538, para distinguir productos de la clase 33;

- **“VIÑA SAN PEDRO LA VIÑA DE SUDAMERICA Y SU GENTE”**, Registro Nº 606.075, para distinguir frase de propaganda de la clase 33;

- **“VIÑA SAN PEDRO PASION POR EL BUEN VINO”**, Registro Nº 672.149, para distinguir frase de propaganda de la clase 33;

- **“VIÑA SAN PEDRO, THE VINEYARD OF SOUTHAMERICA AND ITS PEOPLE”**, Registro Nº 606.076, distinguir frase de propaganda de la clase 33.

VIÑA SAN PEDRO S.A. es titular de una familia de marcas comerciales que se conforma con la expresión “SAN PEDRO” y sus derivaciones, las cuales, corresponde al signo más importante de la empresa de VIÑA SAN PEDRO S.A., y que constituye, al mismo tiempo, su razón social. A mayor abundamiento, **“VIÑA SAN PEDRO”** es el signo distintivo por el cual VIÑA SAN PEDRO S.A. se da a conocer, tanto en el mercado nacional como internacional, y ha ganado prestigio, reconocimiento y fama en el mercado de los vinos.

El Segundo Solicitante indica que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. Agrega que un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio **comercialsanpedro.cl** a un sitio de Internet con información relativa a la prestigiosa productora y comercializadora de vinos de VIÑA SAN PEDRO S.A., lo cual obviamente producirá confusión entre los usuarios de Internet.

El Segundo Solicitante agrega que la asociación en Internet de la expresión “SAN PEDRO” con VIÑA SAN PEDRO S.A., es más evidente al conocer los nombres de dominio con que cuenta, a saber:

- **sanpedro.cl**

- **vinasanpedro.cl**

- **víñasanpedro.cl**

- **sanpedrotarapaca.cl**
- **sanpedrovirtual.cl**
- **sanperdrochile.cl**
- **san-pedro.cl**
- **sanpedro.cl**
- **viña-sanpedro.cl**
- **viñsanpedro.cl**

El Segundo Solicitante indica que estos nombres de dominio son una muestra más del mejor derecho de VIÑA SAN PEDRO S.A. sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que consisten o se estructuran sobre la expresión "SAN PEDRO", elemento distintivo del nombre de dominio en arbitraje. El Segundo Solicitante concluye que "SAN PEDRO" ha posicionado su razón social en un escenario virtual, de modo tal, que los usuarios enfrentados al nombre de dominio **comercialsanpedro.cl**, no dudarán en relacionarlo con la empresa vinícola del mismo nombre.

VIÑA SAN PEDRO S.A. señala que COMERCIAL SAN PEDRO S.A., solicitante del nombre de dominio **comercialsanpedro.cl** en disputa, se limitó a tomar su marca y nombre de dominio y adicionar la expresión "COMERCIAL", lo cual bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado. Para el Segundo Solicitante, la expresión "COMERCIAL" no resulta ser ningún elemento distintivo y, por el contrario, aumenta el grado de confusión entre los propósitos del Segundo Solicitante y VIÑA SAN PEDRO S.A. Esto se debe a que según el Diccionario de la Real Academia Española, la voz "comercial" significa *"perteneciente o relativo al comercio o a los comerciantes.",* lo cual guarda estrecha relación con las actividades mercantiles y comerciales de VIÑA SAN PEDRO S.A.

El Segundo Solicitante considera que los usuarios de Internet, al verse enfrentados al dominio **comercialsanpedro.cl**, pensarán con toda lógica y razón que éste contiene información relativa a la viña, la cual comercializa sus productos en Chile y en el extranjero.

El Segundo Solicitante también hace presente que la expresión "COMERCIAL" se utiliza normalmente para referirse a un establecimiento comercial, o lugar de distribución de productos, característica que acrecienta mucho más las probabilidades de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la VIÑA SAN PEDRO S.A.

Señala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar, en los últimos años, a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos ha tenido

relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una “dirección electrónica” o bien una “denominación” por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, **“UNIVERSIDAD DE CHILE”**, **“JUMBO”** o **“FIAT”**, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido, y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombres de dominio, el Segundo Solicitante señala que debe tenerse presente el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales, y su relación con los nombres de dominio.

El Segundo Solicitante señala que en el derecho comparado y, por cierto, en los últimos años, la jurisprudencia de nuestro país ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, 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 así el comercio. Además, han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos y fortaleciéndose así la marca.

El Segundo Solicitante considera que la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe considerar, entre otros criterios, la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

Por otro lado, señala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* “UDRP”) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* “ICANN”). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra a) “*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos*.” Agrega VIÑA SAN PEDRO S.A. que 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, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales están plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), que establecen que en 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 legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a), el cual señala que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva, entre otras condiciones, si es "*idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido*." Al respecto, VIÑA SAN PEDRO S.A. indica que en el caso de autos, si se asignara el nombre de dominio al Primer Solicitante, se estaría concediendo y reconociendo a favor de terceros derechos sobre una marca debidamente registrada por él, a saber, **"SAN PEDRO"**. Incluso más, en el caso de autos debe considerarse que esta marca corresponde a una marca creada y utilizada por VIÑA SAN PEDRO S.A. en Internet, la cual goza de fama y notoriedad.

El Segundo Solicitante señala que a este caso también es aplicable el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, ya que dicha teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en 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. Indica el Segundo Solicitante que la aplicación de este criterio obliga a concluir que es él quien tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio **comercialsanpedro.cl**, debido a que el signo **"SAN PEDRO"** identifica al reconocido vino de VIÑA SAN PEDRO S.A. que se comercializa en Chile y el extranjero desde hace ya varios años, adquiriendo fama y notoriedad.

El Segundo Solicitante cita además el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el cual se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre el nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, la parte que efectivamente ofrezca dichos productos o servicios. Pues bien, es VIÑA SAN PEDRO S.A. quien tiene registrado el signo **"SAN PEDRO"** y sus derivados ante el Departamento de Propiedad Industrial, cuenta con nombres de dominio que se estructuran sobre el término "SAN PEDRO" y dicha expresión corresponde a uno de los más famosos vinos que comercializa, tanto a nivel nacional como internacional. Esto significa que efectiva y realmente utiliza el término "SAN PEDRO", por lo que los usuarios de Internet ya identifican y asocian dicha expresión con esta viña.

Agrega el Segundo Solicitante que la expresión "SAN PEDRO" que identifica al reconocido portal de VIÑA SAN PEDRO S.A., se utiliza efectivamente en Internet. En efecto, si se ingresa al sitio **sanpedro.cl**, específicamente en el link "Nuestros

Productos" y "Nuestros Vinos", se puede apreciar que éste se encuentra activo y contiene abundante información respecto a sus afamados vinos.

Añade el Segundo Solicitante que al ingresar al buscador más famoso y utilizado del mundo, **google.cl**, y seleccionar el término "SAN PEDRO", se puede apreciar que los primeros resultados de la búsqueda se relacionan con VIÑA SAN PEDRO S.A., lo cual demuestra a juicio del Segundo Solicitante, que los usuarios de Internet identifican y asocian la expresión "SAN PEDRO" con VIÑA SAN PEDRO S.A., con lo cual al enfrentarse al dominio **comercialsanpedro.cl** claramente lo relacionarán con la viña.

Otro criterio que considera aplicable VIÑA SAN PEDRO S.A. es el Criterio de la Identidad, el cual establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, para el Segundo Solicitante, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a VIÑA SAN PEDRO S.A., ya que es titular de la marca **"SAN PEDRO"** y de sus derivados, la cual se utiliza efectivamente en Internet y en el mercado. Por último, el Segundo Solicitante hace presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre el nombre de dominio **viñasdelmaipo.cl**: "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo..."*

Además, el Segundo Solicitante señala que también es aplicable a este caso el Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el artículo 6 *bis*, el cual establece que: "*Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta*." El Segundo Solicitante señala que los signos famosos y notorios, como es el caso de **"SAN PEDRO"**, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y, por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. Por lo demás, de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, el público asociaría dicho nombre a VIÑA SAN PEDRO S.A., o deduciría lógicamente que se trata de un sitio de su propiedad, incurriendo en error y confusión.

El Segundo Solicitante concluye, que de acuerdo a lo expuesto en su escrito y teniendo presente los diversos argumentos indicados, así como la titularidad de numerosos registros marcarios en Chile, la fama y notoriedad de éstas, la

vinculación de esa marca con los productos que comercializa VIÑA SAN PEDRO S.A., así como también la titularidad de nombres de dominio afines, considera que es esta viña el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Hace a su vez presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido VIÑA SAN PEDRO S.A. quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo **"SAN PEDRO"** y sus distintas derivaciones

En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que concluyen necesariamente, para el Segundo Solicitante, en el mejor derecho de VIÑA SAN PEDRO S.A. sobre el signo en disputa.

Finaliza el Segundo Solicitante indicando que, teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio **comercialsanpedro.cl** al Primer Solicitante constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de VIÑA SAN PEDRO S.A.;

8. Que con fecha 30 de enero de 2009 doña PAULA OPAZO BERRIOS, en representación del Primer Solicitante, COMERCIAL SAN PEDRO S.A. rectifica demanda del nombre de dominio **comercialsanpedro.cl** indicando que en su parte petitoria corresponde señalar que por todo lo expuesto, y según el Reglamento de NIC Chile, Ley de Propiedad Industrial, artículos 19 N° 2 y 25 de la Constitución Política de la República de Chile, bases del procedimiento fijadas por el Señor Juez Árbitro, solicita que el nombre de dominio **comercialsanpedro.cl** le sea asignado en definitiva a la sociedad COMERCIAL SAN PEDRO S.A., rechazando las pretensiones del Segundo Solicitante, VIÑA SAN PEDRO S.A., con costas;

9. Que por resolución de fecha 12 de febrero de 2009 se provee el escrito presentado con fecha 29 de enero de 2009 por doña PAULA OPAZO BERRIOS, en representación del Primer Solicitante, COMERCIAL SAN PEDRO S.A. y se da traslado al Segundo Solicitante de la demanda arbitral correspondiente. Asimismo, se provee el escrito presentado con fecha 29 de enero de 2009 por don MATIAS SOMARRIVA LABRA, en representación del Segundo Solicitante y se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente. Por último, se provee el escrito presentado con fecha 30 de enero de 2009 por doña PAULA OPAZO BERRIOS, en representación del Primer Solicitante, COMERCIAL SAN PEDRO S.A. teniéndose presente la rectificación de su presentación del 29 de enero de 2009, todo lo cual se notifica a las partes por correo electrónico;

10. Que con fecha 13 de febrero de 2009, doña PAULA OPAZO BERRIOS, en representación del Primer Solicitante, COMERCIAL SAN PEDRO S.A., solicita la asignación del nombre de dominio **comercialsanpedro.cl** en conflicto, pidiendo que se tenga por no presentada la demanda del Segundo Solicitante, puesto que en ella se demanda a HERMOSILLA, SOLIS, LEVI, YACONI, DONOSO Y ABOGADOS ASOCIADOS (COMERCIAL SAN PEDRO S.A.), y dice en "adelante el demandado", pidiendo tener por interpuesta su demanda en contra de ellos. El Primer Solicitante añade que HERMOSILLA, SOLIS, LEVI, YACONI, DONOSO Y ABOGADOS ASOCIADOS es un estudio jurídico que no es parte en estos autos y que no está solicitando el nombre de dominio en conflicto, porque ya cuenta con el dominio **hermosilla.cl**. Agrega que HERMOSILLA, SOLIS, LEVI, YACONI, DONOSO Y ABOGADOS ASOCIADOS (COMERCIAL SAN PEDRO S.A.) no existe como tal, por lo que VIÑA SAN PEDRO S.A. estaría demandando a nadie, por lo cual solicita que le sea asignado el nombre de dominio en disputa a COMERCIAL SAN PEDRO S.A., representada legalmente por Guillermo Urzúa, y condene en costas a VIÑA SAN PEDRO S.A.

El Primer Solicitante, en subsidio, evacúa el traslado, señalando que respecto a la breve historia reseñada por el Segundo Solicitante, es público y notorio, en nuestro país al menos, que VIÑA SAN PEDRO S.A. es conocida por todos como una viña, y su historia parece interesante y un verdadero ejemplo de emprendimiento. COMERCIAL SAN PEDRO S.A. destaca que la presentación de VIÑA SAN PEDRO S.A. deja claro que "*en la década de los '90 la viña experimentó cambios importantes. Con una nueva razón social, VIÑA SAN PEDRO S.A.*", es decir, que su razón social es esa, y que por ella es conocida.

Agrega el Primer Solicitante que al manifestar VIÑA SAN PEDRO S.A. que es dueña de numerosas marcas comerciales, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial, le parece un punto esclarecedor; suman 19 con la expresión **"SAN PEDRO"**; 10 con esta misma expresión con otra alusión adicional que se refiere sólo a vinos, como por ejemplo **"SAN PEDRO WINE GROUP"**, y 18 con la expresión **"VIÑA SAN PEDRO"**, pero no tiene registrada **"COMERCIAL SAN PEDRO"**.

El Primer Solicitante añade que según el registro del Departamento de Propiedad Industrial, el día de hoy aparecen 249 marcas que incluyen la expresión **"SAN PEDRO"**, es decir 202 más de las que tiene VIÑA SAN PEDRO S.A., según lo indicado por el Segundo Solicitante.

El Primer Solicitante señala que no aparece registrada por persona natural o jurídica alguna como marca comercial el signo **"COMERCIAL SAN PEDRO"**, por lo que tampoco le pertenecería a VIÑA SAN PEDRO S.A. Asimismo, aparecen registrados otros rubros con alusión al nombre SAN PEDRO, que no le pertenecen a VIÑA SAN PEDRO S.A., y, por último, esta viña tiene registrado el nombre **"SAN PEDRO"**, por lo tanto le pertenece, pero éste es a secas, es decir, sin la adición de otra actividad, que no sea vitivinícola que también le pertenece, por ejemplo: **"SAN PEDRO DE ATACAMA"**, **"RÍO SAN PEDRO"**, **"FARMACIA SAN PEDRO"**, **"INMOBILIARIA SAN PEDRO"**, **"PESQUERA SAN PEDRO"**, **"COLEGIO SAN**

PEDRO”, **“CECINAS SAN PEDRO”**, **“SUPERMERCADO SAN PEDRO”**, **“PRODUCTOS SAN PEDRO”**, **“PARK HOTEL SAN PEDRO”**, **“COSTA SAN PEDRO”**, etc.

Respecto a la titularidad de nombres de dominios, el Primer solicitante considera que VIÑ ASAN PEDRO S.A. entrega información falsa al decir que “*para reforzar lo anterior, especialmente la asociación en Internet de la expresión “**SAN PEDRO**” con mi mandante, debemos considerar que mi mandante cuenta con varios nombres de dominio, entre ellos los siguientes: **sanpedro.cl**, **vinasanpedro.cl**, **víñasanpedro.cl**, **sanpedrotarapaca.cl**, **sanpedrovirtual.cl**, **sanperdrochile.cl**, **san-pedro.cl**, **sanpedro.cl**, **viña-sanpedro.cl**, **viñsanpedro.cl.**”* Añade el Primer Solicitante que de todos esos nombres, el único que en realidad le pertenece a VIÑA SAN PEDRO S.A. es **sanpedro.cl**, ya que todos los demás no son reconocidos.

El Primer Solicitante hace presente su desacuerdo respecto a lo expresado por VIÑA SAN PEDRO S.A.: “*Como se aprecia fácilmente, el solicitante del nombre de dominio en disputa **comercialsanpedro.cl**, se limitó a tomar la marca y nombre de dominio de mi mandante y adicionar la expresión “COMERCIAL”, lo cual bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado.*” Según COMERCIAL SAN PEDRO S.A., esto no es cierto, ya que de otro modo ¿cómo se explica que existan otras marcas registradas en el Departamento de Propiedad Industrial con alusión a SAN PEDRO, y otros nombres de dominio en Internet con la misma alusión como es el **restaurantsanpedro.cl**?

El Primer Solicitante añade que su razón social es COMERCIAL SAN PEDRO S.A., y es natural y obvio que quiera tener dicho nombre de dominio, que es por el cual es conocido y asociado inmediatamente e inequívocamente.

El Primer Solicitante, respecto a lo indicado por el Segundo Solicitante sobre la descripción de los nombres de dominio y su importancia, señala que el representante legal de COMERCIAL SAN PEDRO S.A. utiliza el correo electrónico **gurzua@comercialsanpedro.cl**. A su vez, concuerda con lo indicado por el Segundo Solicitante sobre el concepto de nombre de dominio que lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, y es esta la causa del nombre de dominio de autos que corresponde a su razón social, es decir COMERCIAL SAN PEDRO S.A.

El Primer Solicitante hace presente lo indicado por VIÑA SAN PEDRO S.A. referente a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, siendo el primero de ellos la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, basado en lo indicado por ICANN, OMPI y NIC Chile. COMERCIAL SAN PEDRO S.A. discrepa de lo señalado por EL Segundo Solicitante, ya que considera que el nombre COMERCIAL SAN PEDRO no le pertenece a VIÑA SAN PEDRO S.A., como quiere erróneamente hacer creer. Añade que dicho nombre no está registrado en el Departamento de Propiedad Industrial y no le pertenece, como sí le pertenece legalmente a COMERCIAL SAN PEDRO S.A., ya que la sociedad se constituyó por escritura pública, se inscribió su extracto en el registro de comercio respectivo dentro de plazo y se publicó dicho extracto en el

Diario Oficial igualmente dentro de plazo, por lo que su existencia está conforme la ley.

El Primer Solicitante hace mención al criterio de la notoriedad del signo pedido, reiterando lo dicho por VIÑA SAN PEDRO S.A., y señala que la aplicación de este criterio los obliga a concluir que es COMERCIAL SAN PEDRO S.A. quien tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio **comercialsanpedro.cl**, debido que es el nombre con el cual existe como empresa y comercializa sus productos. A su vez, aplica al caso de autos el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, pues efectivamente ofrece sus productos con el nombre que lleva su empresa, que es su razón social y nombre de fantasía.

El Primer Solicitante agrega que el uso efectivo en Internet del signo **"SAN PEDRO"**, no le parece que esté en discusión, puesto que ese nombre de dominio ya le pertenece a VIÑA SAN PEDRO S.A. Lo que se disputa es el dominio del nombre **comercialsanpedro.cl**, que es la expresión que le pertenece legalmente a COMERCIAL SAN PEDRO S.A.

COMERCIAL SAN PEDRO S.A. hace presente respecto a lo indicado por el Segundo Solicitante sobre el criterio de la identidad, que VIÑA SAN PEDRO S.A. no es dueña de la marca comercial "**SAN PEDRO**", ni tampoco aparece registrada a nombre de nadie ante el Departamento de Propiedad Industrial por lo que, quien tiene identidad es él, que lleva por nombre COMERCIAL SAN PEDRO S.A.

Por último, el Primer Solicitante indica respecto a lo señalado por el Segundo Solicitante sobre el Convenio de París, que vale la misma razón del punto anterior, es decir, no tienen registrada la marca, y dicho nombre sólo le pertenece a COMERCIAL SAN PEDRO S.A.

COMERCIAL SAN PEDRO S.A. concluye que tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, argumentando que corresponde de un modo idéntico al nombre de su sociedad legalmente constituida y vigente, teniendo COMERCIAL SAN PEDRO S.A. derechos legítimos e intereses con respecto del nombre de dominio que solicita; que por cierto fue el nombre escogido para la compañía por ser el nombre del padre y hermano del Presidente de ésta. Además, el Primer Solicitante reitera parte de la argumentación ya hecha en su demanda correspondiente;

11. Que con fecha 19 de febrero de 2009, evacua el traslado doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en representación del Segundo Solicitante, VIÑA SAN PEDRO S.A., indicando que en la presentación de la demandada de fecha 29 de enero de 2009, se incurre en una serie de imprecisiones, toda vez que el Primer Solicitante pretende invocar privilegios industriales respecto de los cuales no existe evidencia alguna en autos. Por otra parte, el Primer Solicitante indica en el segundo otrosí de dicha presentación un desconocimiento sobre el procedimiento de asignación de nombres de dominio, ya que desde el momento en que se presenta una solicitud ante NIC Chile, se acepta el contenido de dichas normas dentro de las cuales se encuentra el artículo 11, el cual dispone que "*se entenderá domicilio válido para todas las comunicaciones desde el NIC Chile al solicitante, la dirección*

de correo electrónico que éste haya solicitado en su solicitud de inscripción, siendo de su exclusiva responsabilidad que ella opere correctamente, así como notificar cualquier cambio en dicha dirección".

El Segundo Solicitante agrega que en cuanto al contenido de esta presentación, es importante precisar que en ninguno de sus pasajes se da cuenta de argumentos que permitan fundar un supuesto mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. El Primer Solicitante cita como principio fundante de su solicitud la regla del "*first come, first served*", por lo que gozaría de un derecho prioritario sobre el nombre de dominio **comercialsanpedro.cl**. Sin embargo, cabe tener presente que dicho criterio tiene aplicación únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho, lo cual en el caso de autos no resulta procedente, ya que VIÑA SAN PEDRO S.A. ha acompañado abundante material y antecedentes para fundar su posición. El simple hecho de tener la calidad de Primer Solicitante y de invocar este principio, bajo ningún punto de vista libera al Primer Solicitante de su obligación de acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa. En efecto, de aplicarse un criterio en este sentido, todo el procedimiento de asignación de nombres de dominio de NIC Chile carecería de sentido, ya que bastaría con solicitar el dominio en primer lugar para, por ese simple hecho, quedarse con el dominio sin que sea necesario acreditar un mejor derecho. A mayor abundamiento el propio Reglamento de NIC Chile prevé expresamente la posibilidad de oponerse dentro del plazo de 30 días a las solicitudes de nombres de dominio que se hubieren formulado. Por lo mismo, el hecho de haber solicitado primero el dominio en disputa, no le concede ningún derecho sino que muy por el contrario, el Primer Solicitante deberá acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa, lo cual en el caso de autos no se ha verificado.

El Segundo Solicitante añade que es COMERCIAL SAN PEDRO S.A. quien sostiene en su presentación que "*los nombres de dominio tienen por objeto identificar correctamente a su titular en la red de Internet*" y que "*de ser asignado del (sic) nombre en disputa a la primera solicitante, no se produciría confusión alguna del público de Internet, puesto que es conocida por dicho nombre*". Sin embargo, y partiendo de la base que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares, ¿cómo se explica que al ingresar en el famoso buscador **google.cl** para páginas en Chile la expresión "Comercial San Pedro S.A.", ninguna aluda a dicha empresa y, sin embargo, 4/10 de los aciertos aluden a VIÑA SAN PEDRO S.A.?

Al Segundo Solicitante le parece de toda lógica que un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio **comercialsanpedro.cl** a un sitio de Internet con información relativa a la prestigiosa productora y comercializadora de vinos de VIÑA SAN PEDRO S.A., lo cual obviamente producirá confusión en los usuarios de Internet. Además, la expresión "SAN PEDRO" corresponde al elemento distintivo de las marcas y nombres de dominio de los que VIÑA SAN PEDRO S.A. es actualmente titular, según consta en la individualización y certificados de los mismos acompañados en su demanda.

Respecto a lo sostenido por el Primer Solicitante respecto a que VIÑA SAN PEDRO S.A. le estaría "*negando el derecho de existir*" de asignarse el nombre de dominio

en disputa a VIÑA SAN PEDRO S.A., indica que lo único que pretende, y así lo ha demostrado con los documentos acompañados en todas sus presentaciones, es que se le asigne el nombre de dominio que la identifica a consecuencia del mejor derecho que tiene sobre el mismo, fundado en sus marcas comerciales, nombres de dominio y razón social, todos los cuales incorporan la famosa y notoria expresión "SAN PEDRO", la cual es asociada nacional e internacionalmente a VIÑA SAN PEDRO S.A.. Es importante reiterar y precisar que el signo distintivo del nombre de dominio en disputa es "**SAN PEDRO**", el cual es un hecho público y notorio que se encuentra asociado a VIÑA SAN PEDRO S.A.

El Segundo Solicitante, refiriéndose al escrito de fecha 13 de febrero presentado por COMERCIAL SAN PEDRO S.A., indica que respecto al comienzo de su presentación, en donde solicita que se tenga por no presentada la demanda de asignación de nombre de dominio, por haber sido supuestamente presentada en contra de una entidad que "*no existe como tal; por lo tanto VIÑA SAN PEDRO S.A. está demandando a nadie*", sólo se limita a señalar que es conocida la práctica en los procedimientos de esta naturaleza, y que por lo demás se trata de datos aportados por las propias partes, el individualizar a las mismas conforme a los datos e información que consta en la base de datos de NIC Chile, en donde es posible observar que quien solicita el nombre de dominio en disputa en la calidad de primer solicitante es "HERMOSILLA, SOLIS, LEVI, YACONI, DONOSO Y ABOGADOS ASOCIADOS (COMERCIAL SAN PEDRO S.A.)". Bajo la misma línea argumentativa, se podría sostener que quien solicita el nombre de dominio en disputa es una entidad diversa a COMERCIAL SAN PEDRO S.A.

El Segundo Solicitante agrega que en este mismo escrito, la demandada comienza reconociendo la titularidad de VIÑA SAN PEDRO S.A. sobre cerca de 50 registros marcarios que comprenden la expresión "SAN PEDRO", así como de una familia de marcas registradas sobre la base de la misma expresión. Sin embargo, luego señala livianamente que "*estos datos que por cierto, no me consta que estén vigentes*", pero el Segundo Solicitante indica que oportunamente fueron acompañados a su demanda todos y cada uno de los certificados impresos de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) relativos a los referidos registros.

El Segundo Solicitante añade que COMERCIAL SAN PEDRO S.A. reconoce expresamente que la expresión "SAN PEDRO" le corresponde a VIÑA SAN PEDRO S.A., al sostener que "*Viña San Pedro tiene registrado el nombre San Pedro, por lo tanto le pertenece*".

El Segundo Solicitante señala que COMERCIAL SAN PEDRO S.A. reconoce que no tiene absolutamente ningún derecho de propiedad industrial sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que no cuenta con registros ni solicitudes vigentes relacionadas con el nombre de dominio en cuestión, ni con la expresión "SAN PEDRO", a diferencia de VIÑA SAN PEDRO S.A.. En este sentido, es contradictorio que el Primer Solicitante supuestamente asegure tener un mejor derecho sobre el nombre en dominio en disputa, al afirmar que la marca **"COMERCIAL SAN PEDRO S.A."** "*no aparece registrado por nadie*", pero al mismo tiempo reconoce que mi mandante es titular ante la autoridad marcaria de la expresión **"SAN PEDRO"** y de una familia de marcas estructuradas sobre dicha expresión.

El Segundo Solicitante agrega que en relación a los nombres de dominio de los que es titular VIÑA SAN PEDRO S.A., todos ellos estructurados sobre la expresión "SAN PEDRO" al igual que el nombre de dominio en disputa, el Primer Solicitante afirma que la viña habría proporcionado en este procedimiento, nada menos, que "*información falsa*". VIÑA SAN PEDRO S.A. reitera que es actualmente titular de los siguientes nombres de dominio, según lo acreditan las impresiones de la página Web de NIC Chile:

- **sanpedro.cl**
- **vinasanpedro.cl**
- **víñasanpedro.cl**
- **sanpedrotarapaca.cl**
- **sanpedrovirtual.cl**
- **sanperdrochile.cl**
- **san-pedro.cl**
- **sanpedro.cl**
- **viña-sanpedro.cl**
- **viñsanpedro.cl**

Dichos nombres de dominio, según el Segundo Solicitante, son una muestra más del mejor derecho de VIÑA SAN PEDRO S.A. sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que consisten o se estructuran sobre la expresión "SAN PEDRO", elemento distintivo del nombre de dominio en cuestión, y concluye que **"SAN PEDRO"** ha posicionado su razón social en un escenario virtual, de modo tal, que los usuarios enfrentados al nombre de dominio **comercialsanpedro.cl**, no dudarán en relacionarlo con la empresa vinícola del mismo nombre.

Finalmente, el Segundo Solicitante destaca que COMERCIAL SAN PEDRO S.A. yerra conceptualmente, entre otras cosas, al intentar desvirtuar el criterio aplicable para la asignación de nombres de dominio relativo al uso efectivo en Internet del signo **"SAN PEDRO"**, ya que dicho criterio dice relación con que la expresión "SAN PEDRO", que además identifica al reconocido portal de VIÑA SAN PEDRO S.A., se utiliza efectivamente en Internet. En este sentido, los usuarios de Internet identifican y asocian la expresión "SAN PEDRO" con la empresa vitivinícola, por lo cual, al enfrentarse al dominio **comercialsanpedro.cl** claramente lo relacionarán con la viña. De hecho, de los diversos documentos acompañados por VIÑA SAN PEDRO S.A., entre los que se cuentan las impresiones del buscador **google.cl**, es posible observar que la viña y medios de comunicación utilizan profusamente la expresión

"**SAN PEDRO**" para distinguir a VIÑA SAN PEDRO S.A., expresión que se encuentra íntegramente contenida en el nombre de dominio en disputa y donde, por lo demás, el término "comercial" es vago e impreciso y no se encuentra asociado a ninguna compañía en particular, lo que en forma clara inducirá a error provocando confusión entre los usuarios de Internet y el público en general. Por lo demás, el ps pretende argumentar infundadamente que su empresa es conocida por la expresión "Comercial" y el Segundo Solicitante por "Viña", análisis del todo errado, ya que es evidente que es la expresión "**SAN PEDRO**" la cual se encuentra asociada a ella, siendo el signo distintivo y asociado por los usuarios a VIÑA SAN PEDRO S.A.

El Segundo Solicitante concluye que resulta evidente que el Primer Solicitante no ha sido capaz de dar argumento alguno por medio del cual se pueda acreditar un mejor derecho. En este sentido, cabe destacar que el simple hecho de tener la calidad de Primer Solicitante, bajo ningún punto de vista libera a COMERCIAL SAN PEDRO S.A. de su obligación de acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa. A su vez, el Segundo Solicitante reitera las observaciones hechas a los documentos acompañados por el Primer Solicitante;

12. Que con fecha 30 de marzo de 2009, doña PAULA OPAZO BERRIOS, en representación del Primer Solicitante, COMERCIAL SAN PEDRO S.A. solicita citar a oír sentencia, concediéndosele el nombre de dominio **comercialsanpedro.cl**, y rechazando las pretensiones del Segundo Solicitante, por las siguientes consideraciones:

    i) Que a la fecha, el Primer Solicitante realizó la presentación de rigor dentro de plazo, solicitando le sea asignado el nombre de dominio en definitiva, con costas, cosa que también hizo el Segundo Solicitante, sólo que con un enorme error: demandaba a otra persona jurídica, cual es, HERMOSILLA, SOLIS, LEVI, YACONI, DONOSO & ABOGADOS ASOCIADOS, quienes para estos efectos, no están solicitando el nombre de dominio en disputa.

    ii) Que posteriormente, al traslado dado por el árbitro con fecha 12 de febrero de 2009, sólo el Primer Solicitante lo evacuó y dentro de plazo, lo que demuestra la necesidad y el interés de continuar trabajando con el nombre de dominio que se le disputa.

    iii) Que al vencer dicho plazo el jueves 19 de febrero de 2009, sin que el Segundo Solicitante hubiere realizado presentación alguna, y en vista de que en el punto 4 de las bases del procedimiento fijadas se expresa: "*Una vez vencidos los plazos indicados anteriormente, y en el caso que a juicio del Árbitro existan hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, éste recibirá la causa a prueba, fijando los hechos sobre los que deberá recaer…*", y el punto 5 a su vez señala: "*Habiéndose vencido el plazo para acompañar prueba o no existiendo hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se citará a las partes a oír sentencia.*"

    iv) Que el Primer Solicitante se encuentra amparado con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción;

v) Que el nombre de dominio corresponde de un modo idéntico al nombre de la sociedad que comercializa productos con dicho nombre, motivo por el cual de ser asignado el dominio al Segundo Solicitante, se produciría confusión del público en Internet.

vi) Que los documentos acompañados a estos autos, lo fueron en tiempo y forma, y no fueron objeto de impugnaciones legales, razón por la cual el Tribunal debiera tenerlos por reconocidos;

13. Que con fecha 21 de abril de 2009, se provee el escrito presentado con fecha 13 de febrero de 2009 por doña PAULA OPAZO BERRIOS, en representación del Primer Solicitante, teniéndose por evacuado el traslado. A su vez, se provee el escrito presentado con fecha 19 de febrero de 2009 por doña CARMEN PAZ ALVAREZ ENRIQUEZ, en representación del Segundo Solicitante, teniéndose por evacuado el traslado. Asimismo se provee el escrito presentado con fecha 30 de marzo de 2009 por doña PAULA OPAZO BERRIOS, en representación del Primer Solicitante, resolución que se notifica a las partes por correo electrónico;

14. Que con fecha 28 de abril de 2009, doña PAULA OPAZO BERRIOS, en representación del Primer Solicitante, COMERCIAL SAN PEDRO S.A., hace presente, respecto a la contestación de fecha 19 de febrero de 2009 del Segundo Solicitante, que no es efectivo que no haya dado argumentos para fundar un mejor derecho sobre el nombre de dominio que se disputa; en efecto para demostrar el mejor derecho de COMERCIAL SAN PEDRO S.A. sobre el nombre de dominio **comercialsanpedro.cl**, señala primero que todo, que ésta ha actuado de buena fe, ya que no se debe olvidar lo dispuesto por el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio CL, que establece que por el sólo hecho "*que el asignatario del Nombre de Dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación*", es una circunstancia que servirá para evidenciar y demostrar que "*el asignatario del dominio afectado no ha actuado de mala fe*", y ese es el primer argumento entregado en este juicio, que el nombre de dominio en disputa corresponde a la razón social de COMERCIAL SAN PEDRO S.A., nombre por el cual es conocido y comercializa sus productos, tal como se acreditó con copias de facturas presentadas al proceso.

El Primer Solicitante indica que respecto a la no aparición de COMERCIAL SAN PEDRO S.A. en **google.cl** indicada en la contestación del Segundo Solicitante, esto es por la sencilla razón de que es una empresa nueva, que existe desde hace 3 años, que comercializa sus productos bajo ese nombre y por el mismo es conocida por sus clientes, motivación que la llevó a solicitar el nombre de dominio que se disputa, y en razón de ello COMERCIAL SAN PEDRO S.A. quiere proteger su razón social, sobre todo tomando en consideración lo expresado en el Decreto Nº 425, que promulga el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial el 30 de septiembre de 1991, en cuyo Artículo 8 se señala: "*El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio*."

COMERCIAL SAN PEDRO S.A. añade que le pertenece un derecho legal de protección sobre su nombre comercial y, además, el Artículo 10 *bis* indica que "*los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal*", definiendo una acto de competencia desleal como "*todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial*" e indicando que en particular deberá prohibirse "*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",* y si COMERCIAL SAN PEDRO S.A. se viera enfrentado a la situación de que existiese una página Web con su razón social, obviamente sería un acto que crearía confusión de sus clientes en Internet, ya que ellos lo buscarán por su nombre primeramente, al igual como los del Segundo Solicitante lo buscarán por su nombre VIÑA SAN PEDRO S.A.

El Primer Solicitante añade que no es distintivo el nombre, sino el giro, lo cual explica que se exploten otros rubros con el mismo nombre. Reitera que un nombre tan común como Pedro no puede ser el distintivo de alguna actividad, y que si bien reconoce el dominio de su nombre y considera que le pertenece, esgrime que le pertenece a secas, no con otra alusión como comercial. Esto explica que existan otros nombres de dominio con alusión a San Pedro y que no tengan absolutamente ninguna relación con el Segundo Solicitante, a saber: "San Pedro de Atacama", "Río San Pedro", "Farmacia San Pedro", "Inmobiliaria San Pedro", "Pesquera San Pedro", "Colegio San Pedro", "Cecinas San Pedro", "Supermercado San Pedro", "Productos San Pedro", "Park Hotel San Pedro", "Costa San Pedro", etc.

Respecto a la individualización de las partes en la contestación del Segundo Solicitante, COMERCIAL SAN PEDRO S.A. sólo se limita a decir que fue un error en que incurrieron todas las partes, ya que se puede constatar en el oficio que llegó de NIC Chile que el Primer Solicitante se individualiza como COMERCIAL SAN PEDRO S.A. y no otro, como aparece erróneamente en la página de NIC Chile.

El Primer Solicitante indica que si reprodujeron en la contestación muchos de los argumentos de VIÑA SAN PEDRO S.A., era precisamente para demostrarles que sus argumentos también obran a su favor;

El Primer Solicitante indica que VIÑA SAN PEDRO S.A. en su última presentación, al igual que los periodistas, sacaron de contexto lo dicho, porque lo que él declaró fue *"…Viña San Pedro tiene registrado el nombre San Pedro, por lo tanto les pertenece, pero a secas, es decir, San Pedro, no San Pedro con alusión a otra actividad (que no sea vitivinícola que también les pertenece), por ejemplo: San Pedro de Atacama, Río San Pedro, Farmacia San Pedro, Inmobiliaria San Pedro, …."*

El Primer Solicitante considera que el hecho de no tener ningún derecho de propiedad industrial sobre el nombre de dominio en disputa, no les quita el mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, valga el mismo argumento del Decreto Nº 425, que Promulga el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial el 30 de septiembre de 1991, Artículo 8 [Nombres comerciales] "*El nombre comercial será protegido en todos los*

países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio."

El Primer Solicitante esgrime que si osó en decir que VIÑA SAN PEDRO S.A. habría proporcionado al proceso información falsa en relación a los nombres de dominio de los que es titular, es porque buscó directamente en Internet todos esos nombres y sólo encontró 3 coincidencias de las 10, en la cual una se repite.

COMERCIAL SAN PEDRO S.A. reitera el argumento entregado anteriormente de que si dicen que todo lo que aluda a cualquier actividad conjuntamente a San Pedro, es o sería un nombre que sólo les puede pertenecer a la VIÑA SAN PEDRO S.A., ¿por qué existen otros como San Pedro de Atacama, Río San Pedro, Farmacia San Pedro, Inmobiliaria San Pedro, restaurant San Pedro, etc.?

El Primer Solicitante refuta lo indicado por VIÑA SAN PEDRO S.A. en cuanto a que el hecho de tener la calidad de Primer Solicitante no es el único argumento esgrimido por él, sino que sólo uno, ya que COMERCIAL SAN PEDRO S.A. tiene derecho al dominio del nombre en disputa, puesto que dicho nombre corresponde de un modo idéntico al nombre de la sociedad legalmente constituida y vigente, por lo que COMERCIAL SAN PEDRO S.A. tiene derechos legítimos e intereses con respecto del nombre de dominio que solicita; que por cierto fue el nombre escogido para la compañía por ser el nombre del padre y hermano del Presidente de ésta.

El Primer Solicitante hace presente en su Primer Otrosí, observaciones respecto al segundo documento acompañado por VIÑA SAN PEDRO S.A. en el escrito de contestación, es decir, a la impresión de la hoja del buscador Google, en la que aparecen distintos nombres marcados por el Segundo Solicitante con destacador en toda alusión a la palabra "**COMERCIAL"**, para inducir a error al árbitro. En efecto, lo primero que aparece es "Negociación comercial San Pedro S.A.C.", y marcan "comercial", para inducir a error, siendo que a lo que se refiere es a "negociación comercial", de San Pedro. Luego, aparece en dicha hoja la reseña VINA SAN PEDRO S.A., que se refiere a lo que caracteriza a VIÑA SAN PEDRO, su producción vitivinícola, reconocida mundialmente. A su vez, aparece en formato PDF la memoria anual de la VIÑA SAN PEDRO, el cual se observa en la misma forma que la observación anterior. Posteriormente aparece AGUAS SAN PEDRO, lo cual le parece curioso al Primer Solicitante, ya que también lleva el nombre SAN PEDRO, y se pregunta si acaso le pertenece al Segundo Solicitante, concluyendo que no. Sigue el Primer Solicitante señalando que continúan apareciendo en dicha hoja alusiones tanto a la VIÑA SAN PEDRO como a AGUAS SAN PEDRO, que no son empresas filiales como el mismo sentenciador puede corroborar. Añade que si se preguntan por qué no aparece COMERCIAL SAN PEDRO S.A., es por la sencilla razón de que es una empresa legalmente constituida desde el año 2006, que trabaja y comercializa con ese nombre, que es su razón social desde esa fecha, y que al comenzar sus trámites de buena fe, primero ante NIC Chile, para posteriormente seguir con el Departamento de Propiedad Industrial, se encontró con la oposición de una empresa vitivinícola mundialmente conocida, VIÑA SAN PEDRO S.A. Indica que es de sentido común que al escuchar la expresión "SAN PEDRO", se relacione con SAN PEDRO DE ATACAMA, aunque el Segundo Solicitante tenga registrado dicho nombre.

El Primer Solicitante finaliza señalando que sólo quiere referirse a la objeción del documento Nº 13, ya que no se debería pasar por alto. En este sentido indica que pese a ser la impresión de un sitio Web ajeno a este juicio, su objetivo era dejar en evidencia que el nombre de alguna actividad, cualquiera que no sea vitivinícola, junto a la sigla "SAN PEDRO", no le pertenece al Segundo Solicitante, y de hecho existen muchas otras que no les pertenecen a VIÑA SAN PEDRO S.A.;

15. Que con fecha 8 de mayo de 2009, se provee el escrito presentado con fecha 28 de abril de 2009 por doña PAULA OPAZO BERRIOS, en representación del Primer Solicitante, COMERCIAL SAN PEDRO S.A. y se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que el Segundo Solicitante, VIÑA SAN PEDRO S.A. ha acreditado fehacientemente ser titular en Chile de diversas marcas comerciales que incluyen la expresión "SAN PEDRO", entre otras **"SAN PEDRO"** Registro Nº 679.429, para distinguir productos de la clase 33; **"SAN PEDRO"** Registro Nº 654.853, para distinguir establecimiento comercial en clases 29, 31, 32 y 33, en todas las regiones del país; **"SAN PEDRO"**, Registro Nº 679.430, para distinguir productos de la clase 33; **"SAN PEDRO"** Registro Nº 679.431, para distinguir productos de la clase 32; **"SAN PEDRO"** Registro Nº 664.100, para distinguir productos de la clase 33 y **"SAN PEDRO"** Registro Nº 630.888, para distinguir servicios de la clase 41;

5. Adicionalmente VIÑA SAN PEDRO S.A. ha acreditado ser asignatario de los nombres de dominio **sanpedro.cl**, **vinasanpedro.cl**, **víñasanpedro.cl**, **sanpedrotarapaca.cl**, **sanpedrovirtual.cl**, **sanperdrochile.cl**, **san-pedro.cl**, **viña-sanpedro.cl** y **viñsanpedro.cl**;

6. Que tal como lo ha acreditado el Primer Solicitante, COMERCIAL SAN PEDRO S.A. es una sociedad anónima que se constituyó legalmente el 31 de octubre de 2006, siendo su objetivo la comercialización, importación y exportación de todo tipo de

productos agrícolas, de productos derivados de la madera y de productos silvoagropecuarios; la explotación forestal y agroindustrial de predios rústicos por cuenta propia o ajena y la comercialización de los productos de dicha explotación, el procesamiento, distribución y compraventa de materias primas, explotación de bosques y servicios forestales, la extracción de madera ya sea por cuenta propia o ajena y la venta de madera en general; la realización de todos los actos de comercio y la celebración de todos los contratos tendientes a la consecución de los fines señalados precedentemente o de todos aquellos otros negocios similares o que los socios acuerden;

7. Que, asimismo, mediante las copias de las facturas con las que comercializa sus productos acompañadas en estos autos, el Primer Solicitante ha acreditado que su giro es "comercializadora, importadora y exportadora de productos agrícolas, maderas y silvoagropecuarios" y, dentro de dicho comercio, su principal producto sería el café;

8. Que, por otro lado, el Segundo Solicitante, VIÑA SAN PEDRO S.A. es una reconocida viña chilena y, según indica, es la segunda en ventas y tamaño del mercado nacional;

9. Que, a su vez, VIÑA SAN PEDRO S.A. es titular de una familia de marcas comerciales que se conforma con la expresión "SAN PEDRO" y sus derivaciones, constituyendo al mismo tiempo su razón social, dándose a conocer a través de dicho nombre tanto en el mercado nacional como en el internacional;

10. Que, teniendo presente lo anterior, no se advierte que el nombre de dominio **comercialsanpedro.cl** pueda llegar a producir confusión entre los consumidores o usuarios de Internet, puesto que el rubro de la empresa VIÑA SAN PEDRO S.A. y la de COMERCIAL SAN PEDRO S.A. en nada se asemejan;

11. Que el nombre de dominio **comercialsanpedro.cl** solicitado corresponde en forma exacta al nombre de la sociedad COMERCIAL SAN PEDRO S.A., Primer Solicitante de autos, por lo que no cabe duda que éste tiene derechos e intereses legítimos con respecto del nombre de dominio que disputa;

12. Que, tal como lo ha señalado el Primer Solicitante, existen numerosos nombres de dominios registrados a nombre de terceros que incluyen la expresión "SAN PEDRO". Es así como en uso de sus facultades de árbitro arbitrador, el suscrito ha verificado en el Registro de Nombres de Dominio de NIC Chile que se encuentran registrados, entre otros, los siguientes: **sanpedroadomicilio.cl**, **sanpedroatacama.cl**, **sanpedrobooking.cl**, **sanpedrocasas.cl**, **sanpedrochile.cl**, **sanpedrodeatacama.cl**, **sanpedrodelapaz.cl**, **sanpedrodelmar.cl**, **sanpedrodelvalle.cl**, **sanpedrodemelipilla.cl**, **sanpedroingenieria.cl**, **sanpedroweb.cl**, **busessanpedro.cl**, **corosanpedro.cl**, **deportivosanpedro.cl**, **elotrosanpedro.cl**, **hotelsanpedro.cl**, **pansanpedro.cl**, **restaurantsanpedro.cl**, **vetsanpedro.cl** y **vivesanpedro.cl**;

13. Que, tal como lo acredita el Primer Solicitante mediante los documentos que acompaña, existen también numerosas marcas comerciales registradas de

propiedad de terceros, que incluyen la expresión **"SAN PEDRO"**, tales como las marcas **"SAN PEDRO"** Registro Nº 855.426 para distinguir servicios de las clases 44 y 45; **"SAN PEDRO"** Registro Nº 838.066 para distinguir productos de la clase 29; **"SAN PEDRO"** Registro Nº 811.770 para distinguir productos de la clase 4; **"SAN PEDRO"** Registro Nº 642.910 para distinguir servicios de la clase 36; **"SAN PEDRO DEL MAR"** Registro Nº 630.950 para distinguir servicios de la clase 41; **"SAN PEDRO DEL MAR"** Registro Nº 630.949 para distinguir servicios de la clase 37; **"AGUAS SAN PEDRO"** Registro Nº 741.386 para distinguir servicios de la clase 40; **"PORTAL DE SAN PEDRO"** Registro Nº 672.943 para distinguir servicios de la clase 37, entre otras;

14. Que la expresión "SAN PEDRO" no corresponde a una expresión que haya sido inventada por los litigantes en estos autos, al corresponder al nombre de uno de los Santos más importantes y reconocidos de la Iglesia, de tal forma que ninguna de las partes puede atribuirse su creación;

15. Que de los antecedentes acompañados por el Primer Solicitante, se acredita que COMERCIAL SAN PEDRO S.A. es una empresa que opera bajo dicha razón social, llevando a cabo las actividades amparados por su giro social, por lo que no cabe duda de que existe un uso real y efectivo de su razón social en el mercado. En consecuencia, la empresa COMERCIAL SAN PEDRO S.A. tiene un fin legítimo que nada tiene que ver con los productos que fabrica y comercializa el Segundo Solicitante bajo la marca **"SAN PEDRO"** de su propiedad, ni con los servicios que también presta esta última;

16. Que el Segundo Solicitante señala que los usuarios de Internet inmediatamente asociarán el nombre de dominio **comercialsanpedro.cl** a un sitio de Internet con información relativa a la productora y comercializadora de vinos, VIÑA SAN PEDRO S.A. Al respecto, este sentenciador considera que esto no es efectivo, puesto que no hay indicio alguno de que esto pueda ocurrir, ni ha aportado el Segundo Solicitante antecedentes que puedan llevar a esa conclusión. En efecto, es de toda lógica pensar que los usuarios de Internet, o consumidores en general, al verse enfrentados al dominio **comercialsanpedro.cl** en litigio, creerán que se trata del sitio Web de una empresa comercial que opera con el nombre "SAN PEDRO", y no de la viña que lleva el mismo nombre;

17. Que, tal como se ha señalado, la sociedad COMERCIAL SAN PEDRO S.A. fue constituida el año 2006, operando actualmente en su giro bajo esa misma razón social, por lo que no se advierte impedimento alguno para que dicha empresa pueda identificarse en Internet bajo su razón social, la cual en ningún caso debiera prestarse para confusiones con VIÑA SAN PEDRO S.A. En este sentido, cabe recordar que, como se ha acreditado, ya existen asignados numerosos nombres de dominio .CL que incluyen la expresión "SAN PEDRO", todos los cuales coexisten con los dominios ya registrados por el Segundo Solicitante, sin que se produzcan errores o confusiones entre los consumidores;

18. Que el Primer Solicitante señala que estaría amparado con la presunción de mejor derecho y buena fe que nace del principio "*first come, first served*". Al respecto, es necesario recordar que el principio "*first come, first served*" es normalmente aplicado

cuando de los antecedentes proporcionados en el proceso, se concluye que ambas partes tienen igualdad de derechos. A pesar de que en el presente caso este árbitro considera que el Primer Solicitante tiene mejores derechos que el Segundo Solicitante, el principio referido sirve, a juicio de este árbitro, como un argumento adicional a favor de COMERCIAL SAN PEDRO S.A.;

19. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas, como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo. En virtud de los fundamentos y antecedentes hechos valer por el Primer Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que a COMERCIAL SAN PEDRO S.A. le asiste un mejor derecho al dominio solicitado, no solamente por ser el primero en solicitarlo, sino que principalmente por corresponder el dominio en disputa a la razón social del Primer Solicitante, empresa constituida años antes de que se iniciara el presente juicio, y la cual no solamente es legítima, sino que tiene una presencia real y efectiva en el mercado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **comercialsanpedro.cl** al Primer Solicitante, COMERCIAL SAN PEDRO S.A., RUT Nº 76.728.600-7.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez. Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Claudia Ruíz Jaramillo y a doña Lorena Carvajal Valdés, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 8 de septiembre de 2009.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo
RUT 16.413.746-5

Lorena Carvajal Valdés
RUT 13.554.573-2