VALLEDELENCANTO.CL

Santiago, cinco de Julio de dos mil seis.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 29 de junio de 2005, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF04862/2005, denominada "Arbitraje dominio valledelencanto.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación fue notificada al Juez Arbitro por carta y vía e-mail con fecha 23 de Junio de 2005. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 29 de junio de 2005 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día 18 de julio de 2005 a las 10:30 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan a fs. 6 y a fs. 7 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral, don **Carlos Edmundo González Navarro**, cédula nacional de identidad Nº 5.863.599-5, con domicilio en calle José Tomás Urmeneta Norte Nº 61, comuna y ciudad de Coquimbo, Teléfono: 051-391537, e-mail: 000@hotmail.com, nnn@td.cl, iii@hotmail.com, mmm@tongoy.cl y www@tongoy.cl, en carácter de demandado y; la sociedad **Viña Tabalí S.A. (Rep. Sargent & Krahn)**, RUT Nº 99.531.920-9, domiciliada para estos efectos en Avenida Vitacura Nº 4380, Piso 7, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago, Teléfono: 3683500, e-mail: aaa@weekmark.cl, ccc@weekmark.cl y sseguel@weekmark.cl , en carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 18 de julio del año dos mil cinco, siendo las 10:30 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con asistencia de don Juan Francisco Reyes Taha, en representación de la sociedad **Viña Tabalí S.A.**, y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. No asistió el primer solicitante. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral y se llamó a conciliación, la que no se produjo por la inasistencia del primer solicitante. También se designó como actuario de la causa al abogado don Cristóbal Torrealba del Río. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a la parte asistente de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 17 a fs. 22 del expediente arbitral y el comprobante de la empresa de correos que acredita la notificación y envío de dicha acta por carta certificada al primer solicitante, rola a fojas 23 de autos.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 24 a fs. 30 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que **Viña Tabalí S.A.**, representada para tales efectos por don Juan Pablo Egaña Bertoglia, dedujo en contra de don **Carlos Edmundo González Navarro**, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "valledelencanto.cl" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de Derecho:

- Que su representada fue constituida como sociedad en Agosto del año 2.003, producto de un joint venture entre las sociedades Viña San Pedro S.A. y Agrícola Río Negro Ltda., y ha sido emplazada a pasos del denominado Valle del Encanto, esto es, en el Valle del Limarí, a 24 kilómetros de la ciudad de Ovalle, contando con más de 150 hectáreas de viñedos.

- Que producto del citado joint venture, la sociedad Agrícola Río Negro Limitada aportó a Viña Tabalí S.A., entre otras, la marca "Valle del Encanto". Así las cosas, el nombre de dominio en disputa es idéntico tanto gráfica como fonéticamente a una de las solicitudes de marca comercial de su mandante, la que ha sido solicitada prácticamente un año antes que se solicitara el nombre de dominio por parte del demandado.

- Que un 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 en la red. Dicho concepto lleva implícita la idea de que quién se identifique por ejemplo como Coca Cola, sea efectivamente dicha entidad, de lo contrario, el concepto de red mundial de Internet carecería de todo sentido y se transformaría en una red confusa y caótica.

- Que tanto en derecho comparado como en el último tiempo dentro de nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, toda vez que ambos conceptos comparten una serie de aspectos, características y propósitos, de modo que, se puede sostener que los dominios, además tiene un rol de identificador del origen de los bienes y/o servicios que se ofrecen por Internet. Así, la resolución de este tipo de conflictos debe ser resuelto tomando en consideración, entre otros criterios, el de la titularidad sobre solicitudes o registros marcarios para el signo pedido como dominio.

- Que en tal sentido, debe tenerse presente la 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"), cuyos criterios han sido recogidos además en los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC – Chile.

- Que en tal sentido, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en autos.

- Que como conclusión se puede señalar 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. Así, evidentemente la asignación del nombre de dominio en disputa al demandado, constituiría una causal de error y confusión en el público consumidor, lo que no se conduce con el espíritu de la formativa marcaria vigente, con los criterios promulgados por la ICANN y recogidos en la reglamentación de NIC - Chile. Es así que por todo lo expuesto, debe ser su mandante la llamada a ser titular del nombre de dominio en disputa.

I.4.2.- <u>Resoluciones y traslado</u>: A fs. 49 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado de la misma por el término de diez días hábiles y; se tuvieron por acompañados los documentos probatorios con citación. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 50 y fs. 51 de autos.

I.4.3.- <u>Contestación de la demanda</u>: De fs. 52 a fs. 54 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, don **Carlos González Navarro**, solicita se le asigne el nombre de dominio "valledelencanto.cl", conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y normas de derecho:

- Que es su legítimo interés el conservar el nombre de dominio disputado en autos, toda vez que dicho nombre da cuenta de un monumento histórico circunscrito a un área geográfica en la que él ha trabajado para promover las riquezas arqueológicas, étnicas, ecológicas y turísticas de la IV Región.

- Que el Valle del Encanto ha sido declarado monumento nacional, siendo por ende de todos los chilenos y es, uno de los 3 más importantes de Chile.

- Que asimismo, otro de sus intereses es el poder recopilar en un solo sitio los innumerables trabajos que se han presentado acerca del Valle del Encanto tanto en Chile como en el extranjero y que en este minuto se encuentran diseminados en innumerables sitios de científicos y Universidades de Chile y el mundo.

I.5.- Prueba

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Esta resolución dictada con fecha 15 de septiembre de 2005, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "valledelencanto.cl".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según consta en los certificados de la empresa de correos que rolan a fs. 118 y a fs. 119 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó con citación, en su escrito de demanda que rola a fs. 24 de autos, entre otros, los siguientes documentos probatorios no objetados por la contraria: **i)** Fotocopia de la solicitud de inscripción de la marca "Valle del Encanto" Nº 643.379, para la clase 33; **ii**) Fotocopia de los siguientes registros marcarios: a) Registro Nº 537.503 "VALLE ENCANTADO", de fecha 12 de mayo de 2004, para distinguir los productos de la clase 33; b) Registro Nº 492.843 "VALLE DULCE", de fecha 7 de mayo de 2004, para distinguir los productos de la clase 33; c) Registro Nº 493.269 "VALLE DE LA LUZ", de fecha 7 de mayo de 2004, para distinguir los productos de la clase 33 y; d) Registro Nº 488.714 "CASA ENCANTADA", de fecha 7 de mayo de 2004, para distinguir productos de la clase 33.

I.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada acompañó con citación, en su escrito de contestación de demanda, los siguientes documentos probatorios no objetados por la contraria: **i**) Fotocopia del curriculum vitae del demandado; **ii**) Fotocopia de impresiones del diario "elmostrador.cl"; **iii**) Fotocopia de la resolución que acoge la oposición y rechaza la solicitud marcaria del actor por la marca "Valle del Encanto", solicitud Nº 643.379; **iv**) Impresión de la página web del Departamento de Propiedad Industrial, en la que aparece el estado actual de la solicitud de la marca "Valle del Encanto"; **v**) Impresión del fallo arbitral de fecha 20 de octubre de 2.004, por el nombre de dominio "valledelmaipo.cl"; **vi**) ejemplar de la Revista del Domingo de El Mercurio de fecha 11 de Septiembre de 2.005 en la que se hace alusión al Valle del Encanto; **vii**) Impresiones de la página web de NIC Chile sobre la información de los nombres de domino vallencantado.cl; valledulce.cl; valledelaluz.cl; casaencantada.cl; **viii**) Contrato de prestación de servicios a honorarios entre el demandado y el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y; **ix**) Diversas Impresiones relativas a vinos de la Viña Tabalí S.A..

I.6.- Observaciones a la prueba: Las partes no formularon observaciones a la prueba.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

Por resolución de fecha 3 de enero del año 2.006, y atendido el hecho que no existían diligencias pendientes, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 138 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 138 y a fs. 140 de autos.

II. PARTE CONSIDERATIVA

1.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio "valledelencanto.cl".

2.- Que en este proceso arbitral, don **Carlos Edmundo González Navarro**, ha tenido el carácter de parte demandada y la sociedad **Viña Tabalí S.A. (Rep. Sargent & Krahn)**, ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

3.- Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma: **i**) Que su representada fue constituida como sociedad en Agosto del año 2.003, producto de un joint venture entre las sociedades Viña San Pedro S.A. y Agrícola Río Negro Ltda., y ha sido emplazada a pasos del denominado Valle del Encanto, esto es, en el Valle del Limarí, a 24 kilómetros de la ciudad de Ovalle, contando con más de 150 hectáreas de viñedos; **ii**) Que producto del citado joint venture, la sociedad Agrícola Río Negro Limitada aportó a Viña Tabalí S.A., entre otras, la marca "Valle del Encanto". Así las cosas, el nombre de dominio en disputa es idéntico tanto gráfica como fonéticamente a una de las solicitudes de marca comercial de su mandante, la que ha sido solicitada prácticamente un año antes que se solicitara el nombre de dominio por parte del demandado; **iii**) Que un 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 en la red. Dicho concepto lleva implícita la idea de que quién se identifique por ejemplo como Coca Cola, sea efectivamente dicha entidad, de lo contrario, el concepto de red mundial de Internet carecería de todo sentido y se transformaría en una red confusa y caótica; **iv**) Que tanto en derecho comparado como en el último tiempo dentro de nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, toda vez que ambos conceptos comparten una serie de aspectos, características y propósitos, de modo que, se puede sostener que los dominios, además tiene un rol de identificador del origen de los bienes y/o servicios que se ofrecen por Internet. Así, la resolución de este tipo de conflictos debe ser resuelto tomando en consideración, entre otros criterios, el de la titularidad sobre solicitudes o registros marcarios para el signo pedido como dominio; **v**) Que en tal sentido, debe tenerse presente la 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"), cuyos criterios han sido recogidos además en los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC – Chile; **vi**) Que en tal sentido, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es universalmente aceptado, y por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en autos; **vii**) Que como conclusión se puede señalar 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. Así, evidentemente la asignación del nombre de dominio en disputa al demandado, constituiría una causal de error y confusión en el público consumidor, lo que no se conduce con el espíritu de la formativa marcaria vigente, con los criterios promulgados por la ICANN y recogidos en la reglamentación de NIC - Chile. Es así que por todo lo expuesto, debe ser su mandante la llamada a ser titular del nombre de dominio en disputa.

4.- Que el demandado ha esgrimido en su contestación de demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros: **i**) Que es su legítimo interés el conservar el nombre de dominio disputado en autos, toda vez que dicho nombre da cuenta de un monumento histórico circunscrito a un área geográfica en la que él ha trabajado para promover las riquezas arqueológicas, étnicas, ecológicas y turísticas de la IV Región; **ii**) Que el Valle del Encanto ha sido declarado monumento nacional, siendo por ende de todos los chilenos y es, uno de lo s 3 más importantes de Chile; **iii**) Que asimismo, otro de sus intereses es el poder recopilar en un solo sitio los innumerables trabajos que se han presentado acerca del Valle del Encanto tanto en Chile como en el extranjero y que en este minuto se encuentran diseminados en innumerables sitios de científicos y Universidades de Chile y el mundo.

5.- Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, según se detalla en el punto I.5.2.- de la parte expositiva de este fallo, los que no fueron objetados por la contraria y que acreditan a este Juez Árbitro, que el actor tiene una pretensión sobre la solicitud de registro marcario relativa a "Valle del Encanto" para la clase 33, la que se encuentra actualmente apelada.

6.- Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, según se detallan en el punto I.5.3.- de la parte expositiva de este fallo, los que no fueron objetados por la contraria y que acreditan a juicio de este sentenciador: i) la importancia del lugar geográfico denominado "valledelencanto" desde el punto de vista arqueológico y; ii), que tendría la intención de utilizar el nombre de dominio en disputa, para efectos de promocionar o reunir la información arqueológica de un lugar geográfico determinado.

7.- Que a la luz de la probanza rendida en autos, este sentenciador puede sostener que la parte demandante tiene un interés legítimo y actual, respecto del nombre de dominio en disputa, ya que es titular de una pretensión jurídica, esto es, la solicitud de registro marcario "VALLE DEL ENCANTO" para la clase 33, presentada con fecha 13 de abril del año 2.004, bajo en Nº 643.379, la que fue rechazada en primera instancia y se encuentra a la espera del fallo de segunda instancia. No obstante lo anterior, el actor tiene respecto de la citada solicitud de registro marcario, una mera expectativa, pero en ningún caso un derecho adquirido. Por su parte, el demandado también tiene un interés legítimo y actual, ya que tendría la intención de utilizar el nombre de dominio en disputa, para efectos de promocionar o reunir la información arqueológica de un lugar geográfico determinado, sin perseguir fines de lucro, encontrándose el proyecto en cuestión en etapa de desarrollo.

8.- Que atendido a lo expuesto precedentemente, este Sentenciador concluye que ambas partes tienen un interés legitimo y actual en el uso del nombre de dominio "valledelencanto.cl", pero ninguno de ellos un mejor derecho sobre el citado nombre de dominio que el de su contraparte, por lo que en estricto rigor, corresponde aplicar en estos autos el principio "First come First Served", y asignar el nombre de dominio en cuestión a don Carlos Edmundo González Navarro.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio **"valledelencanto.cl"** a don Carlos Edmundo González Navarro, RUT Nº 5.863.599-5.

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandante en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y electrónico firmado digitalmente y, remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal y suscrita por este y por don Cristóbal Torrealba del Río, quien la autoriza como actuario de la causa.