Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **fiat600parts.cl**
Oficio OF09972

VISTOS:

1. Que con fecha 13 de agosto de 2008, don FELIPE RENÉ SOTO ROJAS solicita la inscripción del nombre de dominio **fiat600parts.cl**. Posteriormente, con fecha 3 de septiembre de 2008, FIAT S.P.A., representado en calidad de contacto administrativo por don MAX VILLASECA MOLINA, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **fiat600parts.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF09972, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 5 de diciembre de 2008, 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 diciembre de 2008, a las 12:00 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 diciembre de 2008, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que únicamente asiste don ÓSCAR RODRÍGUEZ BAEZA, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, FIAT S.P.A. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. En vista de la inasistencia del Primer Solicitante, se fijan las normas de procedimiento que rigen este juicio arbitral;

5. Que con fecha 22 de diciembre de 2008, el Segundo Solicitante, FIAT S.P.A. acredita haber consignado el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes;

6. Que con fecha 30 de diciembre de 2008, don MAX VILLASECA MOLINA, en representación del Segundo Solicitante, FIAT S.P.A., presenta su demanda de asignación del dominio **fiat600parts.cl**, argumentando que FIAT 600 es un pequeño automóvil diseñado por Dante Giacosa y construido por la empresa FIAT desde el 1955 hasta el 1970, y por otros fabricantes a través de licencias de producción hasta el año 1982. Considerado un vehículo económico y de consumo masivo, diametralmente opuesto a lo que se fabricaba en aquel entonces en los Estados Unidos. Agrega el Segundo Solicitante que hoy en día existen cientos de clubes que agrupan a las personas que se dedican a restaurar, mantener y exhibir estos vehículos, que sin duda marcaron su historia.

   El Segundo Solicitante señala que tiene plena propiedad de la marca **"FIAT"**, teniendo registradas las siguientes marcas comerciales:

   - **"FIAT"**, Registro N° 752.072, para distinguir servicios de la clase 35;
   - **"FIAT"**, Registro N° 756.580, para distinguir servicios de la clase 37;

- **“FIAT”**, Registro N° 758.474, marca que incluye establecimiento comercial para la compra y venta de productos de la clase 12;
- **“FIAT”**, Registro N° 758.698, para distinguir productos de las clases 7 y 12;
- **“FIAT”**, Registro N° 764.631, para distinguir productos de la clase 12;
- **“FIAT”**, Registro N° 782.782, para distinguir servicios de la clase 37;
- **“FIAT FIORINO”**, Registro N° 655.913, para distinguir productos de la clase 12;
- **“FIAT”**, Registro N° 547.548, para distinguir productos de la clase 6.

FIAT S.P.A. tiene también inscrito el nombre de dominio **fiat.cl**. A juicio del Segundo Solicitante, es evidente la propiedad que tiene FIAT S.P.A. sobre este signo, lo que le confiere el poder más amplio y lo faculta para apropiarse, en forma exclusiva, de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar.

Añade el Segundo Solicitante que la propiedad de FIAT S.P.A. se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 N° 25 y por el Código Civil en su artículo 584, que garantiza al individuo el derecho de propiedad intelectual e industrial, el cual detenta FIAT S.P.A. y, mediante esta presentación reivindica su mejor derecho de inscribir el dominio en conflicto.

El Segundo Solicitante indica que es evidente la fama y notoriedad alcanzado por este modelo de vehículo, lo cual se debe, entre muchas cosas, a la calidad del producto y a una ingente inversión publicitaria de FIAT S.P.A. Agrega el Segundo Solicitante, que cualquier semejanza con el signo de FIAT S.P.A. en Internet llevaría a confusiones innecesarias a los consumidores, provocando perjuicios económicos a esta empresa, beneficiando como consecuencia de ello en forma ilegítima a un tercero.

FIAT S.P.A. indica que el nombre solicitado pertenece a su razón social y, por ende, tiene todo el derecho a inscribirlo, ya que se encuentra contenido el nombre comercial de la sociedad, el cual es un atributo de su personalidad.

A mayor abundamiento, el Segundo Solicitante señala que el artículo 8 del Convenio de Paris, dispone: *“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 Segundo Solicitante concluye que FIAT S.P.A. es quien al solicitar el nombre de dominio en disputa, lo ha hecho amparado en los principios más estrictos del llamado “*fair use*”, de la ética y buenas costumbre mercantiles y, por ende, le asiste el mejor derecho para que se le asigne el dominio **fiat600parts.cl**.

7. Que por resolución de fecha 13 de enero de 2009, se provee el escrito presentado con fecha 30 de diciembre de 2008 por don MAX VILLASECA MOLINA, en representación del Segundo Solicitante, FIAT S.P.A., y se da traslado al Primer Solicitante de la demanda arbitral correspondiente, lo que se notifica por correo electrónico;

8. Que con fecha 30 de enero de 2009, don BERNARDO SERRANO SPOERER, en representación del Segundo Solicitante, FIAT S.P.A., argumenta que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal, en definitiva, se traduce en una protección del bien común.

   El Segundo Solicitante indica que esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de FIAT S.P.A., y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como Internet no puede quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano de un día para otro; y de esta manera vulnerar derechos marcarios de su propiedad sobre la expresión "FIAT".

   FIAT S.P.A. considera que este caso debe ser evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio *first come, first served*, que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos.

   Agrega el Segundo Solicitante que afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más allá del miope criterio inicial "*first come, first served*", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho. Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada y FIAT S.P.A. solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice de una perspectiva global integral, para no ser víctima de la trampa "*first to file*" que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que analizados hoy aparecen como aberrantes y antijurídicos.

   La compañía FIAT S.P.A. fue fundada el 11 de julio de 1899 en la ciudad de Turín. Asimismo, el modelo FIAT 600, fue construido por la compañía desde el año 1955 hasta 1970, fabricándose aproximadamente más de cuatro millones de unidades.

   FIAT S.P.A. destaca que el concepto "fiat600parts.cl", solicitado por el Primer Solicitante, contiene íntegramente el nombre comercial de FIAT S.P.A., sin su debida autorización, causándole agravio, como también, produciendo la dilución marcaria de sus signos.

   El Segundo Solicitante señala que se debe tener presente que, de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se ofrecen en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio al Primer Solicitante, al existir una identidad gráfica y fonética con la marca comercial y su modelo FIAT 600, signo que ha hecho famoso y notorio a FIAT S.P.A.;

9. Que por resolución de fecha 30 de enero de 2009, se provee el escrito presentado con fecha 30 de enero de 2009 por don BERNARDO SERRANO SPOERER, en representación del Segundo Solicitante, FIAT S.P.A.;

10. Que con fecha 17 de febrero de 2009, 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 en el presente juicio arbitral, únicamente el Segundo Solicitante ha invocado y acreditado lo que ha estimado son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto;

5. Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión;

6. Que el Segundo Solicitante acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Primer Solicitante, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan que el Segundo Solicitante posee legítimos derechos sobre la marca **"FIAT"**, ya que se trata de un signo debidamente registrado ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial chileno para distinguir productos de las clases 6, 7 y 12 y servicios de la clase 35 y 37;

7. Que el nombre de dominio solicitado incluye en forma íntegra la marca **"FIAT"** de propiedad del Segundo Solicitante, la que es utilizada por éste en su giro ordinario;

8. Que, asimismo, la marca **"FIAT 600"** es también una marca de propiedad de FIAT S.P.A. utilizada para distinguir un tipo de auto sumamente conocido en nuestro país, y en numerosos otros países del mundo, fabricado hace unas décadas por el Segundo Solicitante;

9. Que, además, el dominio solicitado no solamente incluye íntegramente la marca comercial **"FIAT"** de propiedad del Segundo Solicitante sino que, además, corresponde en forma exacta a la razón social de éste, FIAT S.P.A. lo que necesariamente produciría errores y confusiones entre los usuarios de Internet y los consumidores en general;

10. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por FIAT S.P.A., así como la falta de ellos por parte de don FELIPE RENÉ SOTO ROJAS, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante indudablemente le asiste un mejor derecho al dominio solicitado y que, de asignarse al Primer Solicitante, se producirían errores o confusiones entre los usuarios de Internet, al corresponder las expresiones **"FIAT"** y **"FIAT 600"** a marcas comerciales y a la razón social de propiedad de FIAT S.P.A.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **fiat600parts.cl** al Segundo Solicitante, FIAT S.P.A., RUT Nº 78.169.860-1.

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, 11 de marzo de 2009.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Claudia Ruíz Jaramillo RUT 16.413.746-5	Lorena Carvajal Valdés RUT 13.554.573-2