Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio mundo-versa.cl

Santiago, 24 de mayo de 2012.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 15574 de fecha 19 de diciembre de 2011 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **"mundo-versa.cl"**;

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto MARUBENI HOLDING LIMITADA, representada por don Manuel Pinto, con domicilio en Av. Vicuña Mackenna 3300, Macul, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 30 de agosto de 2011, a las 18:25:29 GMT, y DERSA S.A., representada por don Alex Severin Saavedra, con domicilio en General del Canto N. 105, Of. 314, Providencia, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 06 de septiembre de 2011, a las 16:32:01 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 19 de diciembre de 2011, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio mundo-versa.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 26 de diciembre a las 10:10 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital de fecha 19 de diciembre de 2011 y a las partes por carta certificada de fecha 20 de diciembre de 2011, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 8 y 9 de autos.

QUINTO: Que el día 26 de diciembre, a las 10:10 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña Mariela Ruiz Salazar, por la primera solicitante y de doña Lissette Paulina Godoy Espinoza, por la oponente, levantándose el acta que rola a fojas 15 de autos.

SEXTO: Que por escrito de fecha 06 de enero de 2012, el que rola a fojas 25 de autos, la parte de Dersa S.A. expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en los términos siguientes: Que DERSA S.A., es titular de la marca DERSA bajo el registro Nº 636.858, para distinguir servicios de importaciones, exportaciones y representaciones de toda clase de productos en clase 35, y para distinguir inversiones en general en la clase 36. Que, asimismo, es titular del Registro Nº 638.124, para distinguir todos los productos de la clase 12. Que todas estas coberturas se encuentran directamente relacionadas con el rubro de la parte, y señala que DERSA y sus accionistas han sido creadores de marcas y fundadores de empresas como Derco, San José Farms, Friosur, entre otras. Que con su filial DERCO por años ha liderado las importaciones de vehículos, maquinarias, sus accesorios, piezas y motores en Chile. Que respecto de las exportaciones, principalmente, SAN JOSE FARMS posee un rol fundamental en la exportación de berries, y junto con la pesquera FRIOSUR en la extracción y exportación de distintas especies marinas. Que en materia de inversiones, DERSA es siempre foco de atención en el mercado nacional, ya que incluso en distintos medios de comunicación se les reconoce como grandes protagonistas de inversión, liderando dentro de los grandes actores del mercado nacional y en América del Sur. Que, de esta forma, la marca comercial DERSA por años ha identificado la comercialización de vehículos, maquinarias, y todos los productos de la clase 12, las inversiones y las importaciones y exportaciones de toda clase de productos que la parte exitosamente ofrece en el mercado, así como también representa el posicionamiento a nivel nacional e internacional que ha alcanzado la empresa. Que ha invertido esfuerzo, trabajo y recursos con el objeto de que su marca sea el reflejo del éxito y consolidación alcanzados en el mercado. Que con el propósito de expandir sus negocios y contar con una comunicación más fluida y directa con sus clientes, proveedores, usuarios en general y atendido al alcance global de internet, tiene mejor derecho en el nombre de dominio "mundo-versa", que se asemeja a la marca comercial con la cual son distinguidos y reconocidos los productos y servicios que ofrece en el mercado. Que, además, la parte es titular del registro de dominio www.versa.cl. Que, además, la razón social de la parte es DERSA S.A., con la cual se ha relacionado por casi 30 años con sus clientes,

proveedores, y con todos los actores del mercado. Que, en síntesis, DERSA hoy no sólo es una razón social o nombre comercial, sino una marca y con la cual se ha reconocido a la parte, quien goza de fama y notoriedad, sino que además es un sello de garantía, de calidad, seriedad y confianza, transformándose en uno de los actores más relevantes del mercado. Que el Instituto nacional de Propiedad Industrial (INAPI) reconoció la peligrosa similitud tanto gráfica y fonética que existe entre VERSA y DERSA, razón por la cual realizó observaciones de fondo a la solicitud Nº 931.161, de la marca VERSA para distinguir productos de la clase 12, en virtud del artículo 20, letra f) y h) de la Ley de Propiedad Industrial, en relación a la marca DERSA de la parte. Que frente a la cual la parte procedió a presentar demanda de oposición en contra del registro, así también se presentó oposición a la solicitud Nº 942.196, para la marca VERSA, que distingue productos de la clase 12. Que tales similitudes no sólo constituyen un peligro inminente para el público consumidor, que puede asociar los productos del primer solicitante a la parte. Que lo anterior, unido a que la solicitud de nombre de dominio en cuestión, www.mundo-versa.cl, en el cual coinciden idénticamente sus elementos principales, es decir VERSA con DERSA, situación que sólo propicia la confusión del mercado, y más aún que con la simple adición de la expresión *"mundo"*, que significa "Conjunto de todas las cosas creadas", lo cual carece de toda distinción ya que solo hace referencia a "Conjunto de todas las cosas creadas por VERSA", resulta perfectamente posible que los consumidores crean que se trata del nuevo dominio de la parte o una derivación del ya existente www.dersa.cl. Que para lo anterior se debe considerar, además, como se señaló, que se encuentra registrado el dominio www.versa.cl a nombre de DERSA S.A. Que DERSA S.A. ha sido uno de los grupos económicos de mayor relevancia en nuestro país y en América del Sur. Que a través de sus empresas filiales, DERSA ha tenido y tiene negocios transversales. Que la firma ha enfocado su gestión en satisfacer las necesidades de consumo de las personas, participando en el rubro automotriz, financiero, la actividad pesquera y el sector de mejoramiento del hogar, desde comienzo de la década de los 80. Que DERSA, ha tenido operaciones de gran relevancia en el mercado a través de distintas filiales, de las que cabe señalar: DERCO, dedicada al rubro de la distribución de vehículos y maquinarias; en su oportunidad

SODIMAC y HOMECENTER, dedicada al mejoramiento del hogar y distribución de materiales de construcción; PESQUERA FRIOSUR en el rubro de la pesca y la salmonicultura; entre otras. Que DERSA, y cada una de sus filiales en las que tiene y ha tenido inversiones, se han destacado siendo líderes en cada una de estas áreas. Que, de hecho, DERCO es una de las principales empresas de distribución de vehículos y maquinaria en Chile, Perú, Bolivia y Colombia. Que en fruticultura también es protagonista, ya que SAN JOSE FARMS se posicionó como uno de los mayores productores de arándanos, y FRIOSUR, con su área pesquera y productora de salmones, exporta sus productos a diferentes mercados mundiales. Que importante es destacar su presencia en el retail a través de FALABELLA, con una importante participación en la propiedad de esta empresa, así como su participación indirecta en SODIMAC. Que en base a lo anterior, y con la finalidad de evitar todo tipo de errores entre el público consumidor, estima que el nombre del dominio en disputa debe serle asignado. Invoca Derecho, consistente en el artículo 8º del Convenio de París, el criterio de la creación intelectual del signo pedido, el criterio de existencia de marcas comerciales previas, al tenor del artículo 19 bis D de la ley 19.039, el criterio de la buena fe, al tenor del artículo 15 inciso 1º del Reglamento de Nic Chile, así como denuncia riesgos de confusión y error en el público consumidor, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y le sea asignado el dominio en definitiva.

SEPTIMO: Que por escrito de fecha 9 de enero de 2012, el que rola a fojas 37 de autos, la parte de Marubeni Holding Limitada presentó sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio en los términos siguientes: que la parte solicitó de buena fe la inscripción del nombre de dominio mundo-versa.cl con fecha 30 de agosto de 2011, siendo las 18:25 horas, con el propósito de que los visitantes en internet pudieran acceder a su página Web, la cual tendrá como fin el dar a conocer el nuevo Nissan Versa, un automóvil global, inspirado en tres conceptos claves: Diseño, Innovación y seguridad, los que combinados dieron origen a un sedán funcional, que aportará dinamismo y frescura a la marca, rompiendo con lo establecido hasta ahora en el segmento. Refiere la historia de Nissan Marubeni desde su inicio, el 15 de marzo de 1979, fecha de constitución de Importadora Datsun Chile Ltda., hasta el momento presente. Que las socias

de Marubeni Holding Limitada son: Marubeni Corporation (Japón) en más de un 99% y el resto, Marubeni Auto & Contruction Machinery América inc. Que Nissan Marubeni lanzó el nuevo Versa en noviembre de 2011. Que Versa mezcla la elegancia de un sedán, con el rendimiento de un excepcional (sic). Que se destaca su bajo consumo de combustible gracias a la incorporación de última tecnología desarrollada por la casa japonesa llamada Pure Drive, que permite no sólo optimizar el uso de combustible, sino que también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo así amigable con el medio ambiente, criterio que Nissan Marubeni ha incorporado en el desarrollo de todos sus modelos. Que Versa entregará desde sus versiones más básicas equipamiento de gran nivel, que incluye: aire acondicionado, alza vidrios eléctricos en las cuatro puertas, radio con conexión iPod, Bluetooth, control de radio al volante, computador a bordo e inmovilizador antirrobo. Que, además, será el único de su segmento en Chile con control crucero de velocidad. Que un aspecto diferenciador de este nuevo modelo de Nissan Marubeni es su equipamiento de seguridad, incorporando en todas sus versiones: doble airbag frontal, además de frenos ABS con distribución de frenado EBD y asistente de frenado BA. Que el gerente de Marketing de Nissan Marubeni, Mauricio González, señaló al portal TERRA con fecha 13 de Noviembre de 2011 que: *"Nissan está haciendo un importante trabajo en incorporar tecnología y seguridad para todos en cada uno de sus modelos, integrando componentes, que aumentan la comodidad y seguridad de sus pasajeros. El lanzamiento del Nissan Versa nos llena de orgullo, porque es un auto concebido bajo los tres pilares con que la marca está trabajando hoy: diseño, innovación y seguridad".* Que el nuevo Nissan Versa es la mezcla de dos mundos, combinando un excelente desempeño y economía, con un amplio espacio interior, comodidad, seguridad y confiabilidad, propias de un sedán clásico. Que, inspirado en la idea de entregar un automóvil con un diseño elegante e inteligente, dirigido a las personas que desean proyectar un estilo de vida exitoso, Versa entrega un amplio espacio interior que lo diferencia de su competencia. Que es un auto concebido para entregar una sensación de amplitud y comodidad, que permite a sus usuarios disfrutar de viajes dentro y fuera de la ciudad. Que la "Plataforma V" hace que Versa sea un automóvil con el mejor resultado al medir precio y calidad, frente a su más

cercana competencia. Que la innovación aplicada y el rediseño de componentes de Nissan Versa le permiten tener un peso ostensiblemente menor a otros autos de su segmento, mejorando su relación peso/potencia, lo que le permite tener un muy buen desempeño y un manejo ágil. Que con la intención de dar a conocer este nuevo automóvil la parte solicitó la inscripción del nombre de dominio mundo-versa.cl con la intención que los consumidores desde ya conocieran el Nissan Versa, cuyas principales ventajas son su diseño, seguridad e innovación. Que el giro de Marubeni Holding Limitada está totalmente determinado en la constitución de su sociedad, lo que deja en evidencia que la parte en ningún momento ha tenido como iniciativa confundir a los consumidores o posibles clientes que desean enterarse de las cualidades de este nuevo automóvil. Que la historia de Nissan Marubeni se remonta a 1979, desde entonces ésta comenzó a forjar una trayectoria que la ha permitido transformarse en una empresa con una exitosa historia empresarial, consolidándose como el principal representante oficial de Nissan en Chile, y a raíz de ello la parte inscribió el dominio "mundo-versa.cl", constituyéndose como primer solicitante, acreditándose que antes de tener conocimiento de la disputa por el dominio, ha hecho uso o ha demostrado en términos claros la preparación cabal para usar el nombre de dominio en disputa, lo anterior en relación con el ofrecimiento de buena fe de su nuevo automóvil NISSAN VERSA. Que si bien Dersa S.A. constituye un holding empresarial, y como tal no opera ni explota directamente un determinado rubro sino que lo hace a través de sus filiales, entre ellas se encuentran Derco S.A. y Dercomaq S.A., conocidas en el mercado chileno como distribuidoras de automóviles y de maquinaria agrícola y para la construcción. Que en razón de ello, si bien ambas empresas tienen giros similares, estando directamente relacionadas al rubro automotriz, es Marubeni Holding Ltda., la representante oficial de Nissan en Chile, empresa creadora del Nissan Versa, existiendo además una cantidad importante de publicaciones en prensa que destacan a la parte como distribuidora de dicho automóvil. Que Derco S.A., filial de Dersa S.A., destaca en su página Web que dicha empresa: "representa 8 marcas automotrices (Susuki, Mazda, Renault, Samsung, Great Wall, Geely, Jac), mientras que DercoMaq cuenta con la representación de 15 marcas (Landini, Massey – Ferguson, Europard, Farmtrac, JAC, JCB, Komatsu, Tear-

Up, Hesston, Semeato, Class, Jacto, Stara Sfil, Kverneland y Kesla). Que ninguna de las marcas anteriormente citadas dicen relación con Nissan, creador del Versa, por lo que la contraparte no puede pretender apropiarse de una expresión de la cual no es conocida. Que en ningún caso la parte ha demostrado una actitud antojadiza al solicitar la inscripción del nombre de dominio en disputa, sino que todos sus actos se han encaminado a ocupar dicho dominio con un fin concreto, con una aspiración legítima, lo que puede verificarse con todas las gestiones que hasta la fecha ha realizado. Que las razones anteriores evidencian la buena fe o justo motivo para solicitar el dominio por su parte. Que su solicitud se hace con fines de propia publicidad, y queda claramente demostrado que se ha preparado para usar el nombre de dominio, que lo necesita y que le sirve para entregar información a los consumidores respecto de este nuevo lanzamiento en el mercado automotriz. Que para tal efecto, Marubeni Holding Limitada no ha actuado en ningún momento de mala fe o con ánimo doloso para perjudicar al segundo solicitante, sólo se ha amparado en sus propias y legítimas pretensiones, para así utilizar el nombre de dominio. Que en lo que dice relación con el principio de la responsabilidad exclusiva del solicitante para que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, establece que basta con revisar la página Web http://www.mundo-versa.cl, subida por la parte, para constatar que en ella se entrega toda la información respecto a este nuevo automóvil. Invoca el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile. Invoca la circunstancia de tener en tramitación en Chile la marca "Versa", número de solicitud 931161, para distinguir productos de la clase 12, la cual ya fue publicada y se espera su pronto registro. Invoca la identidad y relación entre el solicitante y el dominio solicitado, y manifiesta que si se navega por Internet y se busca la expresión "Versa" (o mundo versa) en el buscador Google, es posible encontrar sitios de todo el mundo que ofrecen información respecto al automóvil Versa de Nissan, representada en Chile por Marubeni Holding Ltda., por lo que de ninguna forma es un término que se asocia al segundo solicitante. Que lo dicho es una razón más que fundamental para apoyar la tesis de que la parte tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en

disputa. Que necesita del mismo, y que a la hora de que los consumidores naveguen por el sitio y vean al segundo solicitante como titular de dicha página, se producirá un menoscabo para la actividad de Nissan Marubeni. Que no se justifica el hecho de negarle la posibilidad a la parte de adquirir el nombre de dominio que se identifica con su automóvil Nissan "VERSA" y a la vez con su giro, tan sólo por el hecho de que el segundo solicitante tenga una actitud antojadiza sobre el respectivo dominio en disputa. Que aunque el dominio en conflicto sea de utilidad para el negocio de la contra parte, aquello no es razón para perjudicar a la parte, impidiendo que inscriba el nombre de dominio. Que por lo dicho, refuerza la idea de que la parte se encuentra en una posición privilegiada, al poseer un actuar consecuente y legítimo; que es válido que cada parte enumere sus respectivas pretensiones, pero no es válido intentar perjudicar a una sin una razón de peso. Invoca el principio "first come, first served" "Primero en el Tiempo primero en Derecho". Expresa que si bien el segundo solicitante posee inscrito los nombres de dominio versa.cl y dersa.cl, en dichas páginas Web no existe ningún tipo de información, por lo que es posible concluir que, en caso de asignársele el signo en disputa a la contra parte, el nombre de dominio en conflicto no tendría utilización, no cumpliendo el objetivo principal de un ND. Cita derecho, consistente en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile; cita jurisprudencia, en mérito de lo cual solicita se acojan sus argumentos y se le asigne el dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 12 de enero de 2012, rolante a fojas 133, se confirió traslado de ambas presentaciones, los que fueron evacuados por ambas partes, en los términos siguientes:

La parte de DERSA S.A., mediante escrito rolante a fojas 134, controvirtió la suficiencia del principio "First come, first served"; aludió a la existencia de marcas cuasi idénticas previamente inscritas, a la ausencia de buena fe, que se demuestra al silenciar la contraria la controversia pendiente sobre la solicitud de marca "Versa", soslayada a través de la agregación de la palabra "Mundo". Que los giros de ambas partes, y de Nissan Versa, se encuentran directamente relacionados, lo que posibilita las confusiones respecto del origen empresarial de los productos ofrecidos, en este caso vehículos y automóviles; que la contraria incurre en error, pues el dominio "Dersa" sí está en uso y ofrece información de la parte; que toda la

información del vehículo Nissan Versa se encuentra contenida en el dominio Nissan Marubeni.cl. Reitera la cuasi identidad entre los signos "Dersa" y "Versa".

La parte de Marubeni Holding Limitada evacuó el traslado a fojas 140, exponiendo lo siguiente: Que la contraria constituye un holding empresarial que como tal no opera ni explota directamente un determinado rubro, sino que lo hace a través de sus filiales, las cuales poseen una razón social distinta, siendo identificados por los consumidores a través de dichas expresiones. Que al entrar a la página web de mundo-versa.cl se ve claramente que el nuevo automóvil Versa es creado por Nissan y distribuido en Chile por Marubeni Holding Limitada, no existiendo en dicho sitio ningún elemento creador de confusión para el visitante. Que la marca "Versa" se encuentra registrada tanto en Estados Unidos como en Francia, con los registros que menciona, y constituye una marca famosa y notoria creada por la parte, renombrada tanto en Estados Unidos como a nivel mundial en el ámbito automotriz. Que son tantas las diferencias entre ambas empresas que los logos distintivos son sustancialmente distintos: "Nissan Versa", con "Empresas Dersa", siendo las diferencias tanto de colores, de tipo de letras y de signos que los identifican. Que no existe riesgo de confusión alguno. Que los dominios de la oponente dersa.cl, versa.cl y mundodersa.cl no contienen ningún tipo de información, y que el dominio mubndodersa.cl fue solicitado por la contraria el 26 de diciembre de 2011, mismo día en que las partes fueron citadas a la audiencia arbitral.

NOVENO: Que por resolución de fecha 6 de marzo de 2012, rolante a fojas 153, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes puntos de prueba: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "mundo-versa" o en sus partes componentes; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "mundo-versa", o de sus partes componentes.

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Dersa S.A., la documental consistente en: 1) Copia página INAPI marca Dersa (Fs. 21 y Fs. 22); 2) Impresión página Web www.dersa.cl (fs. 23); 3) Impresión de "tuempresafamiliar.com" (fs. 24); 4) Impreso de buscador emol, sección noticias (fs. 25 y fs. 26); 5) Impresión

de sitio Web www.capital.cl (fs. 27); 6) Impresión de sitio Web www.latercera.com (fs. 28); 6) Impresos referidos a Derco (fs. 29 a 30); 7) Impresión www.derco.cl (fs. 31 a 32); 8) Impresiones aqua.cl (fs. 33); 9) Impresiones instancias administrativas INAPI solicitud de marca "Versa" (fs. 34 y fs. 35); 10) Impresión formulario de dominio NIC para versa.cl (fs. 36); 11) Impresos en Inapi solicitud de marca "Versa" solicitud Nº 931161 (fs. 136 y 137) y "Versa" solicitud Nº 942196 (fs. 138 a 139); 12) Impreso de página web de Nic Chile dominio "mundoversa.cl" (fs. 155).

La parte de Marubeni Holding Limitada, la documental consistente en: 1) Copia presentación Nissan Versa (fs. 52); 2) Copia de imágenes publicitarias de Nissan Versa (fs. 53 a fs. 56); 3) Copia artículo efectuado por Portal Terra (f. 57 a fs. 59); 4) Impresos de las páginas web www.mundo-versa.cl y www.nissanmarubeni.cl (fs. 60 a 61); 5) Impreso de solicitud de registro marcario para "Versa" (fs. 62); 6) Folletos del vehículo Nissan Versa (fs. 63 a 67); 7) Presentación de Producto "Versa" y publicidad en la vía pública (fs. 68 a 132); 8) Impreso de página web de Nic Chile dominio "mundodersa.cl" (fs. 145); 9) Impreso de registro de marca "Versa" en Francia (fs. 146 a 149); 10) Impreso de registro de marca "Versa" en Estados Unidos (fs. 150 a 151); 11) Diversos impresos de páginas web relativas al vehículo Nissan Versa (fs. 158 a 166).

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 2 de mayo de 2012, rolante a fojas 168, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental acompañada no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que la primera solicitante, La parte de Marubeni Holding Limitada, justificó tal calidad, lo cual la ampara con la presunción de mejor

derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, en forma adicional a dicha presunción, demostró haber lanzado en el año 2011 el automóvil "Nissan Versa" (fs. 52, 54, 58, entre otras), hecho que se complementa por la presencia notoria de dicho modelo de vehículo en las calles del país. Demostró, además, haber solicitado el registro de la marca "Versa" para la clase 12, con fecha 24 de febrero de 2011 (fs. 62), solicitud que, no obstante, se encuentra disputada por la contraria (fs. 34 y 35, entre otras) y la titularidad de la misma marca en Francia y en los Estados Unidos (fs. 146 a 151). Demostró también, con el documento de fojas 60, tener en actividad la página web www.mundo-versa.cl, la que refiere únicamente al vehículo Nissan Versa.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Dersa S.A., demostró tratarse del Holding del mismo nombre, perteneciente a la Familia Del Río (fs. 24, 25, 26), que agrupa a empresas reconocidas en el medio nacional, tales como Derco, en el mercado automotriz (fs. 29 y 30), San José Farms y Friosur (fs. 27 y 33 entre otras). Demostró también la titularidad de la marca "Dersa" para productos de la clase 12 (fs. 22), y del dominio dersa.cl, con el cual tiene activa la página web www.dersa.cl, que refiere a Empresas Dersa y establece vínculos a contacto y correo web (fs. 23). Demostró también la titularidad del dominio "versa.cl" desde el 17 de mayo de 2011 (fs. 36), del dominio "mundodersa.cl" desde el 26 de diciembre de 2011 (fs. 145) y "mundoversa.cl" desde el 26 de diciembre de 2011 (fs. 155).

QUINTO: Que se rechazará como prueba de mejor derecho de la oponente sobre la expresión "mundo versa" la titularidad de los dominios "mundodersa.cl" desde el 26 de diciembre de 2011 (fs. 145) y "mundoversa.cl" desde el 26 de diciembre de 2011 (fs. 155), lo anterior por cuanto ambos dominios fueron solicitados por la oponente con posterioridad al emplazamiento de las partes a la audiencia de constitución del compromiso, cuya notificación fue practicada el día 20 de diciembre de 2011 (fs. 8 y 9).

SEXTO: Que subsisten como pruebas de la oponente de derechos sobre la expresión en controversia la titularidad del dominio "versa.cl" desde el 17 de mayo de 2011 (fs. 36), cuya fecha es anterior inclusive a la solicitud de

dominio por la primera solicitante, de 30 de agosto de 2011 (fs. 2), y los derechos y probada utilización de la expresión "Dersa", la cual guarda similitud con la expresión "Versa", que distingue el dominio en controversia, con la sola excepción de la primera letra.

SEPTIMO: Que, no obstante lo recién considerado, este Arbitro estima que la expresión y dominio "mundo-versa.cl" de titularidad de la primera solicitante, puede convivir pacíficamente en la red internet con las marcas y productos "Dersa" de la oponente, sin ocasionarles el desmedro ni los riesgos de confusión y error alegados. Que, en efecto, el propósito del primer solicitante, claramente explicitado y probado, es el de promover con el sitio web www.mundo-versa.cl el automóvil que comercializa, producido por la fábrica que representa.

SEXTO: Que, en forma adicional a lo anterior, este juzgador estima que la letra "v" antepuesta a "ersa", constituye suficiente elemento diferenciador de la expresión "dersa", y que aquella refiere de un modo directo al modelo de vehículo que comercializa la primera solicitante, y que goza de fama y notoriedad en Chile. Que si a ello se agregan los derechos marcarios demostrados en el extranjero sobre la expresión "Versa", la solicitud de marca comercial para la misma en Chile, que no se demostró rechazada, y la utilización efectiva del dominio a través de la página web activada con el mismo, se tiene que la primera solicitante demostró suficientemente los puntos de prueba del auto de fojas 153, todo lo cual se añade a la presunción de mejor derecho que le asiste en calidad de tal.

SEPTIMO: Que, con el mérito de lo antes considerado, se rechazará la oposición deducida, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de Dersa S.A. en contra de Marubeni Holding Limitada, y se asigna el nombre de dominio mundo-versa.cl a favor de Marubeni Holding Limitada, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente sentencia por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile. Retírense por las partes los documentos acompañados dentro de 5º día desde la notificación de la presente, bajo apercibimiento de destrucción.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos doña Melania González Fuentes, C.I. 15.936.198-5 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.