En Santiago, a 16 de Abril de 2010.-

Juicio arbitral panamera.cl
Rol 03 – 2010.

VISTOS:

Que mediante Of. N° 11771 de Nic Chile, de 25 de Enero de 2010, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el nombre de dominio **panamera.cl .**

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 26 de Enero de 2010, a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día 09 de Marzo de 2010, a las 11.30 horas, en el despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada, lo cual consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don Antonio Varas Braun, con poder delegado del abogado don Cristóbal Porzio Honorato, por el segundo solicitante **Dr. Ing. H.C.F. Porsche Aktiengesellschaft;** en rebeldía del primer solicitante **Sociedad Inmobiliaria y de Inversiones Targa S.A.,** y el árbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8° inciso 4°, anexo 1, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente a la parte asistente.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tan sólo el segundo solicitante allegó al proceso sus argumentos y documentos, lo cual consta en autos. Luego, atendido el mérito de autos y especialmente lo dispuesto a fojas 95, se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

1°. Que a fojas 18, con fecha 23 de Marzo de 2010, don Rafael Covarrubias Porzio, en representación de **DR. ING. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT,** como segundo solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, en la cual allega al procesos sus documentos y

argumentaciones, para obtener le sea asignado el nombre de dominio en disputa.

2°. Los argumentos antes señalados, en síntesis, son los siguientes:

a. Que la historia de la compañía solicitante comienza en el año 1931, año en que el Sr. Ferdinand Porsche funda "Porsche Engineering Office", en Stuttgart, Alemania, lo que sería la base para la actual compañía Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG. Dentro de sus hitos más importantes se destaca la creación a pedido de Adolf Hitler, del modelo Volkswagen "Escarabajo", en el año 1938 el deportivo "Roadster" 356/1, primer vehículo con el nombre Porsche, el modelo Porsche 911 en el año 1963, entre otros. En la actualidad, Porsche es el fabricante de automóviles más rentable del mundo por unidad fabricada, dando empleo a más de 10.000 personas, y comercializa los modelos Boxster, Cayman, Panamera, 911 y Cayenne, todos en diversas versiones.

b. Que, el "Porsche Panamera" es un sedán de cuatro puertas y cuatro asientos, fabricado por Dr. Ing. H.C.F. Porsche Aktiengesellschaft. Su comercialización se inició en septiembre de 2009, contando a la fecha con tres versiones: Panamera S, Panamera 4S y Panamera Turbo, enriqueciéndose a partir de mayo del presente con la llegada de tres versiones V6. Con este modelo, se ofrece al mercado un auto sedán que combina a la perfección las prestaciones de un automóvil deportivo, con las facilidades de uno familiar, contando la comercialización de dicho vehículo en nuestro país con amplia aprobación por parte de los consumidores.

c. Que su mandante es el legítimo creador de la marca "PANAMERA", gozando de un amplio prestigio en su área de operación. En Chile, se encuentran registradas las siguientes denominaciones:

   1.- Registro de marca N° 715.333 "PANAMERA", clase 12, de fecha 18 de enero de 2005.

   2.- Registro de marca N° 715.334 "PANAMERA", clase 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25 y 28, de fecha 18 de enero de 2005.

   3.- Registro de marca N° 715.335 "PANAMERA", clase 37, de fecha 18 de enero de 2005.

d. Que además su mandante se ha preocupado no sólo de registrar la marca "PANAMERA" a productos asociados a la automovilística, sino que ha ampliado su protección a otros productos tales como perfumes, relojes y otros. Todos los registros mencionados, además fueron solicitados y concedidos con anterioridad al 6 de septiembre de 2009, fecha de solicitud por parte del primer solicitante del nombre de dominio en disputa, **panamera.cl .**

e. Que entonces, su representada ha invertido innumerables recursos para dotar a dicha marca de la calidad y excelencia que hoy detenta, haciendo además un uso efectivo de dicha

denominación, lo cual ha rendido frutos a su juicio, ya que al realizar la búsqueda del término "PANAMERA" en un buscador de internet, se aprecia que todos los resultados de al menos las primeras diez páginas dicen relación con la marca de su representada, lo cual confirma con creces el conocimiento que el público posee de dicha marca. Es así como dicha marca, así como por ejemplo "Carrera", "Boxster", "Cayenne", son ampliamente conocidas por el mercado asiduo a conocer y estar al día en marcas de lujo, y son asociadas lógicamente a su mandante y no a terceros, haciendo notar por este hecho lo extraño que sería si el primer solicitante alegara desconocimiento de dicha marca.

f. Que dicho lo anterior, y unido al hecho que la expresión "PANAMERA" no existe en el idioma español, con lo cual las probabilidades que se inventen dos marcas idénticas son en extremo improbables, es evidente que lo pretendido por el primer solicitante al registrar el nombre de dominio **panamera.cl**, fue aprovecharse del prestigio y notoriedad de la marca de su representada, siendo evidente que no existe esfuerzo creativo alguno ya que se trata de una copia evidente, no añadiendo ningún tipo de elemento o expresión adicional que evite la confusión al público en general, lo cual revela de manera clara su mala fe.
g. Que la asignación del nombre de dominio de autos al primer solicitante traería consecuencias nefastas y grandes perjuicios no sólo para su mandante, sino que incluso para terceros que se verían expuestos a toda clase de confusión respecto del origen del nombre de dominio **panamera.cl .**
h. Que además la coincidencia entre el nombre de la sociedad solicitante y la palabra "TARGA", concepto hecho famoso por su mandante, que dice relación con un tipo de automóvil semi convertible, con una sección del techo removible, y con una barra tras los asientos, palabra que entró en uso en 1965 con la comercialización del Porsche 911 Targa, que contaba con dicha característica.
i. Como argumentos de derecho, el segundo solicitante describe la importancia de los nombres de dominio en Internet, señalando su importancia como identificador con las personas, nombres o cosas a quienes corresponde efectivamente dicha denominación, siendo una práctica habitual que empresas o marcas conocidas tengan asociados nombres de dominio a ellas, como ocurre en la especie. Luego, señala la vulneración de los artículos 20 y siguientes del Reglamento de Nic Chile, concurriendo a su haber específicamente las causales enumeradas en el artículo 22 de dicho Reglamento. Además, señala la improcedencia de la aplicación del principio "first come, first served" a la especie, debido a que no se encuentran en igualdad de condiciones, además de que la contraria se encuentra de mala fe. Por último, señala a modo de ejemplo resoluciones publicadas en conflictos similares bajo el alero de la OMPI ("Telstra Corporation v.

Nuclear Marshmallows", "CBS Broadcasting Inc. V. Edward Enterprises", "J.P. Morgan v. Resource Marketing", Christies Inc. v. Ola Ljungberg", "Intel Corporation v. OX90", "Microsoft Corporation v. Troy C. Montalvo", entre otras), como asimismo a través del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile, (a3dparis.cl, jumbomas.cl, metroclub.cl, elpinguino.cl, lamayor.cl, fiat600parts.cl, entre otras), teniendo como elemento en común en ellos, el establecimiento de que el registro de una marca famosa o notoria por un tercero distinto a su dueño como un nombre de dominio constituye mala fe.

3°. Que, en la misma presentación anterior, el segundo solicitante acompaña los siguientes documentos con citación, no impugnados por la parte contraria:

1.- Impresión obtenida en www.inapi.cl que da cuenta del registro de marca N° 715.333 "PANAMERA", clase 12, de fecha 18 de enero de 2005, a nombre del segundo solicitante.

2.- Impresión obtenida en www.inapi.cl que da cuenta del registro de marca N° 715.334 "PANAMERA", clase 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25 y 28, de fecha 18 de enero de 2005.

3.- Impresión obtenida en www.inapi.cl que da cuenta del registro de marca N° 715.335 "PANAMERA", clase 37, de fecha 18 de enero de 2005.

4.- Impresión de las primeras 10 páginas de la búsqueda efectuada en Google.cl en relación al término "PANAMERA".

5.- Impresión obtenida en www.reae.es correspondiente a la página oficial de la Real Academia de la Lengua Española, que da cuenta de la ausencia de resultados en relación al término "PANAMERA".

6.- Impresión obtenida en www.wikipedia.org, en relación al concepto "TARGA TOP".

7.- Artículo publicado con fecha 22 de febrero de 2010 en la sección "Automóviles de El Mercurio" dedicado al Porsche modelo "PANAMERA".

8.- Serie de fotografías del Porsche "PANAMERA" obtenidas en la edición digital del diario La Tercera.

9.- Artículo publicado en el diario digital de La Tercera, en relación a la fabricación y lanzamiento de un PANAMERA cabrio.

10.- Artículo fechado el 30 de junio de 2009 en Aol.com sobre el Porsche PANAMERA.

11.- Diversas impresiones obtenidas de la página web oficial de DITEC, representantes autorizados de Porsche en Chile, que muestran la promoción y venta del modelo Porsche Panamera en Chile.

4°. Que consta en el proceso que la primer solicitante, **SOCIEDAD INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES TARGA S.A.,** no adjuntó a este Tribunal, dentro de plazo, documento alguno en el cual haya expresado sus alegaciones y probanzas, por lo cual no tiene más medios de convicción que los señalados precedentemente.

5°. Que atendido al mérito de los antecedentes, y teniendo en especial consideración la rebeldía del primer solicitante, lo cual consta y se certificó a fojas 94 vta, con fecha 12 de Abril de 2010, este Tribunal cita a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, **panamera.cl .**

SEGUNDO: Que **SOCIEDAD INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES TARGA S.A.,** es la primera solicitante del dominio en disputa, motivo por el cual es amparada por el principio "first come, first served", denominado también "principio del primer solicitante". Dicho principio nos señala que el nombre de dominio debe asignarse a quien primero solicitó su inscripción, salvo que la contraparte pruebe en juicio que se encontraba amparado por antecedentes que obren en virtud de un mejor derecho a su favor. Dicha máxima debe considerarse como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que como segundo solicitante y demandante del dominio disputado se encuentra **DR. ING. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT,** quien para acreditar su mejor derecho al nombre de dominio señala ser un fabricante de automóviles establecido en el año 1921 en Stuttgart, Alemania, gozando de fama y prestigio internacional, principalmente por la fabricación de automóviles de lujo, entre los cuales se encuentra el modelo "Panamera", cuya fabricación comenzó en el año 2009, comercializándose actualmente en diversas partes del orbe, incluido Chile. Señala además poseer en nuestro país diversas marcas comerciales registradas con la denominación "PANAMERA", incluidos rubros distintos al automovilístico. Además, ha realizado esfuerzos para posicionar dicha marca en el mercado, lo cual se encuentra reflejado específicamente en internet, según los resultados de buscadores, con lo cual alega que la parte contraria no podía sino conocer dicha denominación. Concluye afirmando que el primer solicitante se limitó a copiar dicha denominación sin agregar ningún elemento diferenciador, con lo cual se encuentra abiertamente de mala fe, y que la resolución favorable a la contraria se transformaría en un riesgo cierto de error y confusión, con el consecuente daño que produciría no tan sólo a sus intereses, sino también de cara al público consumidor, quienes al enfrentarse al sitio web en disputa, creerán estar frente a los productos y servicios del segundo solicitante, lo cual

de otorgársele el nombre de dominio intentado a la contraria, no sería tal.

CUARTO: Que este Tribunal -como lo ha señalado en reiteradas oportunidades-, tan sólo posee los elementos de convicción allegados al juicio por el segundo solicitante, toda vez que el primero no se apersonó a la audiencia de conciliación decretada, ni tampoco aportó a su conocimiento antecedente alguno que sirva para formar convicción a esta Juez Arbitro sobre sus pretensiones y derechos en relación al nombre de dominio disputado. En este evento, el primer solicitante tan sólo encuentra a su disposición el principio "First come, first served", precedentemente señalado, con las limitantes también expresadas anteriormente en torno a su utilización.

QUINTO: Que, ante el peso de los antecedentes aportados por el segundo solicitante, y la inactividad procesal del primero, es que este Tribunal tiene por reconocidos los argumentos presentados por la parte demandante, en razón de que ha esgrimido ser titular de diversas marcas comerciales con la expresión "PANAMERA", idéntica con el nombre de dominio en disputa **panamera.cl,** expresión que además cuenta con los caracteres de fama y notoriedad que exige el Reglamento de Nic Chile, acorde con las directrices que para la resolución de este tipo de conflictos han señalado organismos tales como ICANN y OMPI. En consecuencia, la utilización profusa y continuada de dicho signo amparado por tal marca comercial hace formar convicción en el sentido que la utilización de ella, esta vez en el ámbito de los nombres de dominio en Internet, por un tercero distinto del segundo solicitante, tan sólo induciría a error y confusión entre los usuarios de Internet, situación que se pretende precaver entre otras con este procedimiento.

SEXTO: Que en ese orden de cosas, el principio "first come, first served", deberá ceder ante el peso de los antecedentes aportados al proceso por el segundo solicitante, toda vez que son de naturaleza tal que obran a favor del demandante, y hacen concluir a este Tribunal que es él y no otro quien posee un mejor derecho sobre la expresión **panamera.cl,** ya que dicha expresión ha sido utilizada profusamente por el segundo solicitante para ofertar sus productos y servicios en el tráfico económico, por lo cual reviste caracteres de notoriedad tales para solicitar la protección que no emana sólo del derecho marcario, sino también del espíritu de las normas y preceptos que rigen este tipo de conflictos relativos a nombres de dominio.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el segundo solicitante para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción de que es a

éste último a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **panamera.cl** convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio.

OCTAVO: Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **panamera.cl** al segundo solicitante no vulnera derechos de ninguna especie; que este Tribunal sin embargo, hace expresa consideración en el sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades que al primero en derecho correspondan.

NOVENO: Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

SE RESUELVE:

1.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio panamera.cl, presentada por el primer solicitante, SOCIEDAD INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES TARGA S.A.

2.- Acoger la demanda interpuesta, y por consiguiente **asignar** el nombre de dominio **panamera.cl** al **segundo solicitante,** esto es, **DR. ING. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT.**

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat
Abogado
Juez Árbitro
Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.