Fallo arbitral por dominio "repuestosdodge.cl"

GASTON ARTURO LE BLANC LEON

-v-

REPRESENTANTO A CHRYSLER GROUP LLC

(ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y COMPAÑIA)

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 4 de Octubre de 2012

VISTO:

PRIMER0: Que por oficio 0F. 16.565, de 26 de Julio de 2012, 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 "repuestosdodge.cl"; **SEGUNDO:** Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto**:** **GASTON ARTURO LE BLANC LEON ,** particular, cuya profesión no consta en autos, RUT Nº 09.977.414-2, domiciliado en Avenida Matta 840, Santiago, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "repuestosdodge.cl", el cual pidió a su favor el día 30 de Marzo de 2012, a las 19:13:24 horas GMT y **REPRESENTANDO A CHRYSLER GROUP LLC (ESTUDIO FEDERICO VILLASECA Y COMPAÑIA)** persona jurídica

dedicada al rubro de su denominación, RUT N° 78.169.860-1, ambos domiciliados, para estos efectos, Avenida Alonso de Córdova Nº5151, piso 8, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "repuestosdodge.cl", el cual pidió a su favor el día 24 de Abril de 2012, a las 21:20:25, horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 01 de Agosto de 2012, la cual rola en los autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 13 de Agosto de 2012, a las 11,00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan en los autos y, a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 13 de Agosto de 2012, tuvo lugar el comparendo decretado, en rebeldía del primer solicitante**: GASTON ARTURO LE BLANC LEON.**, con la asistencia de don OSCAR RODRIGUEZ BAEZA, Habilitado en Derecho, quien comparece por **CHRYSLER GROUP LLC.,** representada por Estudio Jurídico FEDERICO VILLASECA Y COMPAÑIA, en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos. El árbitro procedió a calificar la

consignación decretada, estimándola bastante y, acto seguido, atendida la inasistencia del primer solicitante el tribunal procedió a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia arbitral, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas en los autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 13 de Agosto de 2012, se notificó a las partes el acta de la audiencia y las resoluciones adoptadas en ella, como consta en autos.

SÉPTIMO: Que la parte del segundo solicitante CHRYSLER GROUP LLC, representada por Estudio Jurídico Federico Villaseca y Compañía, mediante escrito presentado por el abogado don Bernardo Serrano Spoerer, solicita la asignación del nombre de dominio "repuestosdodge.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que se transcriben textualmente de su propio libelo: **CHRYSLER GROUP LLC**. : « En primer término, hacemos presente que los nombres de dominio son una manera de identificar, promocionar, atraer y comercializar diversos productos y servicios que son ofrecidos a los consumidores en el mercado.

Sin embargo y, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de los registros marcarios, los nombres de dominio son_únicos y, como tales, sólo pueden ser otorgados a un único_prestador, mientras que una misma marca comercial puede ser concedida a diversos titulares en tanto se refieran a clases distintas del Clasificador Marcario

Internacional de Niza.

La doctrina nacional y extranjera plasmada hoy en la jurisprudencia del Panel de árbitros de Nic Chile, ha considerado que la relación entre nombres de dominios y marcas comerciales es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como dominio.

Ello es precisamente la raíz del problema actual, esto es, la concesión del nombre de dominio "repuestosdodge.cl", disputado por dos partes distintas.

NORMAS DE SOLUCIÓN

Para la resolución del señalado conflicto no queda sino buscar las normas que pueden aplicarse para su resolución. Sin duda alguna las más importantes son las dadas por las reglas de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), a nivel local, por analogía, las normas de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL de NIC CHILE, la Ley Nº19.039 sobre Propiedad Industrial y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, suscrito por Chile y promulgado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991.

TESIS DE MEJOR DERECHO.

A CONTINUACIÓN DESARROLLAMOS LOS FUNDAMENTO DE HECHO Y DE DERECHO QUE CONSTITUYEN A NUESTRO JUICIO EL MEJOR DERECHO QUE TIENE NUESTRO CLIENTE EN LA SOLUCITUD COMPETITIVA

- <u>TITULARIDAD DE LA MARCA COMERCIAL "DODGE®"</u>

El concepto marcario **"DODGE®"** es de propiedad de mi cliente, como se infiere de los siguientes registros marcarios, a saber:

- -Registro N° 746.844, para la marca comercial **"DODGE NITRO®"**, incluye vehículos motorizados y accesorios para los mismos, clase 12.
- -Registro N° 781.584, para la marca comercial **"DODGE CREW®**", incluye automóviles, clase 12.
- -Registro N° 760.360, para la marca comercial **"DODGE AVENGER®",** incluye vehículos motorizados y accesorios para los mismos, clase 12.
- **-**Registro N° 938.160, para la marca comercial **"DODGE",** incluye elementos de transportes en general, vehículos motorizados, automóviles y camiones, sus partes y accesorios; motores de explosión para vehículos motorizados; sus partes y accesorios, neumáticos, llantas rígidas y elásticas.
- -Registro N° 927.241, para la marca comercial **"DODGE",** incluye establecimiento comercial para la compra y venta de vehículos motorizados. En la Región XIII.
- -Registro N° 924.596, para la marca comercial **"DODGE",** incluye servicios de ayuda a la dirección de negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial; servicios de publicidad que se encargan, esencialmente, de comunicaciones al publico, de declaraciones de anuncios por todos los medios de difusión con toda

clase de mercancías o de servicios; Incluye servicios de construcción, reparación y mantención de edificios, carreteras, puentes, presa o líneas de transmisión; servicios de inspección de proyectos de construcción; servicios de reparaciones referentes a la electricidad, mobiliario, instrumentos, herramientas y vehículos motorizados.

- -Registro 604.760, para la marca comercial **"DODGE®",** incluye elementos de transporte en general; vehículos motorizados, automóviles y camiones, sus partes y accesorios; motores de explosión para vehículos motorizados, sus partes y accesorios, neumáticos, llantas rígidas y elásticas, clase 12.

- Registro N° 706.363, para la marca comercial **"DODGE®",** incluye maquinarias de transmisión de energía; maquinaria para molinos, maquinarias para elevar y transportar, dicha maquinaria utilizando como elemento para ello soporte de ejes, barras de suspensión de ejes, cojinetes, uniones de ejes, aros, embragues, engranajes, roldanas, piñones y poleas, dicho elementos vendidos en mecanismos completos y por separado; maquinarias industrial miscelánea y equipamiento construido a pedido, clase 7; incluye aparatos de transmisión eléctrica y de control de transmisión que no sean automotrices, a saber, aparatos para controlar la velocidad, rotación o torsión aplicados a un eje o a otro elemento de maquinaria de propulsión, e instrumentación relacionada incorporada

en ellos para controlar su funcionamiento, y parte de los mismos, clase 9.

De esta manera sostenemos, a prima facie, que nuestro cliente tiene un mejor derecho sobre la expresión solicitada por nuestra contraparte, por cuanto, esta contenida la marca comercial en el nombre de dominio en cuestión.-

Más aún la propiedad plena que tiene nuestro cliente sobre estos signos, le otorgan la exclusividad de su uso, goce y, disposición, a sazón de esto, lo faculta para apropiarse en forma exclusiva de todas las utilidades que el bien es capaz de proporcionar y, le permite oponerse a cualquier tercero que pueda afectar los derechos marcarios (dominio) incorporado con anterioridad a su patrimonio.

Esta propiedad se encuentra amparada por nuestra carta fundamental en su artículo 19 N°25 y, por el Código Civil en su artículo 584.

- USO DEL SIGNO MARCARIO

De acuerdo a los instrumentos privados que acompañamos en el primer otrosí, el signo distintivo "DODGE" (marca comercial) se encuentra en uso por nuestro representado y, es de aquellas marcas comerciales principales de nuestro mandante, que la doctrina la eleva al carácter de renombradas.

Además, es muy necesario resaltar, que la marca comercial "Dodge", tiene protegido aparte del signo, la cobertura de repuestos y, accesorios.

HISTORIA.

La marca comercial Dodge es un signo distintivo

estadounidense, llamada originalmente DODGE BROTHERS MOTOR VEHICLE COMPANY.

Chrysler adquirió la compañía DODGE en 1928, de la que sigue formando parte del CHRYSLER GROUP LLC.

CONCLUSIÓN

De acuerdo a lo anterior, sostenemos que quien tiene, sin duda alguna, el mejor derecho respecto del nombre de dominio y, de esta forma, corresponde que éste le sea asignado en definitiva, es nuestro mandante por cumplir todos los criterios establecidos en las normas UDRP, a saber:

- Criterio de la titularidad de marcas comerciales y, cobertura protegida en relación al concepto repuesto.
- Uso del signo marcario el cual es famoso y, notorio.
- Inserción de la marca comercial en el nombre de dominio: El nombre de dominio solicitado por el primer solicitante, se encuentra inserto en la marca comercial de nuestro cliente, como se puede apreciar a simple vista, provocando a nuestro juicio confusión en los consumidores y, dilución marcaria de éste.

Termina solicitando la asignación del dominio en litigio por las razones expuestas.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 28 de Agosto de 2012, notificada con fecha 29 de Agosto de 2012, se

proveyó la demanda de asignación de nombre de dominio por la parte del segundo solicitante **CHRYSLER GROUP LLC**., se confirió traslado por tres días al primer solicitante, teniendo por acompañados los documentos en la forma solicitada y presente el patrocinio y poder.

NOVENO: El día 04 de Septiembre de 2012, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre "repuestosdodge.cl" y utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "repuestosdodge". Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico en la misma fecha en que se dictó.

DECIMO: Que por resolución de fecha 13 de Septiembre de 2012, notificada con fecha 14 de Septiembre de 2012, se tuvo por ratificados los documentos acompañados a la demanda por el segundo solicitante, accediendo a lo solicitado en el escrito presentado por el Abogado Bernardo Serrano Spoerer y se puso en conocimiento del primer solicitante.

UNDECIMO: Con fecha 25 de Septiembre de 2012, el tribunal omitió el trámite de observaciones a la prueba rendida y proceso en general, porque sólo rindió prueba el segundo solicitante. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico con esa misma fecha.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, **CHRYSLER GROUP LLC**., por la documentación acompañada oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus marcas comerciales mediante solicitudes de inscripción en el Departamento de Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión "REPUESTOSDODGE", como se detalla en el acápite séptimo de las parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si las solicitudes de inscripción de los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí mismas un mejor derecho al nombre de dominio "repuestosdodge.cl".

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único

modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso sub lite la parte de **CHRYSLER GROUP LLC**., presentó prueba completa respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador, no sólo la aplicación del principio FIRST COME FIRST SERVED, sino además que el primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no ocurrió, toda vez que s se mantuvo en rebeldía durante todo el resto juicio y no aportó antecedente alguno que acreditase su pretensión, por lo que no se formó en el árbitro arbitrador la convicción de que tuviera mejor derecho al nombre de dominio en litigio.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "repuestosdodge.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la identidad comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por confusión, porque al concebir el primer solicitante el nombre de dominio en conflicto en función de las expresiones "REPUESTOSDODGE", ellas coinciden con las solicitudes de registro de marcas del segundo solicitante.

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de dominio "repuestosdodge.cl" correspondería al

segundo solicitante, no perjudica, en absoluto, al primer peticionario, quien como particular no demostró tener un rubro o una actividad que se vincule con el dominio aludido. Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "repuestosdodge.cl" al segundo solicitante, esto es, **CHRYSLER GROUP LLC**., representada por Estudio Jurídico Federico Villaseca y Compañía, RUT Nº 78.169.860-1, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, domiciliada para estos efectos en Avenida Alonso de Córdova Nº5151, piso 8, Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por no haber en autos antecedentes que justifiquen hacerlo.

Notifíquese por correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López

Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle	Marcy Navarro Puentes
R.U.T. Nº4.831.827-4	R.U.T. Nº 7.189.578-5
Testigo	Testigo