Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio tatanano.cl

Santiago, 22 de octubre de 2008.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº OF09299 de fecha 15 de julio de 2008 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 oposición al nombre de dominio **"tatanano.cl"**;
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Andrés Vicente Calderón Cariaga, con domicilio en pasaje Isla Piazzi 01451, Puente Alto, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 22 de abril de 2008 a las 15:41:42 GMT y Tata Sons Limited, representada por Estudio Beuchaut, Barros y Pfenniger, en la persona de Rodrigo Puchi Zurita, ambos con domicilio en Europa 2035, Providencia, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 16 de mayo de 2008, a las 17:57:11 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 15 de julio de 2008, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio tatanano.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 23 de julio de 2008 a las 10:00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 15 de julio de 2008 y a las partes por correo electrónico con la misma fecha y por carta certificada con fecha 17 de julio de 2008.
QUINTO: Que el día 23 de julio de 2008, a las 10:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Rodrigo Puchi Zurita, por la segunda solicitante y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 15 de autos.
SEXTO: Que con fecha 23 de julio de 2008 se notificó a las partes lo obrado en la audiencia de fojas 15, según consta del atestado de fojas 17.
SEPTIMO: Que por escrito de fecha 21 de agosto de 2008, la parte de Tata Sons Limited efectuó sus planteamientos de mejor derecho en los términos siguientes: afirma que quien detenta un mejor derecho en torno a la expresión "tatanano" es la parte, puesto que la solicitud está referida a la expresión compuesta de dos términos, Tata y Nato, y así las cosas, es dable considerar los siguientes antecedentes de hecho: que la parte corresponde a uno de los agentes empresariales de mayor renombre mundial, habiendo sido fundada en el siglo XIX en su país de origen, India, y ampliando su giro en la actualidad, para convertirse en un gigante industrial en diversos rubros comerciales. Que su razón social comprende precisamente el signo más distintivo de su razón social (sic), cual es Tata, y de allí que esta expresión goce en la actualidad de un nivel de renombre mundial. Que dentro de los diversos aspectos industriales en que participa, Tata se aboca al giro automotriz, y es así que en la actualidad comercializa un vehículo cuya marca es Tata Nano. Que, de hecho, esta marca está siendo lanzada al mercado, y existe evidencia que acredita lo siguiente: a) que Tata Nano revolucionará la industria automotriz en base al valor del vehículo US$1.250; b) que la empresa Tata presentó el automóvil más barato del mercado, habiendo sido presentado en el mes de Enero del año en curso por parte de su presidente en la feria automovilística más importante de India. Que se tiene, entonces, que la Compañía internacional Tata fabricó un modelo de vehículo denominado Tata Nano, el cual fue lanzado en la novena feria anual de automóviles en enero del año en curso. Que más allá de las

Av. Vitacura 2909, Of. 603, Las Condes, Santiago-Chile. Tel: 56-2-3629264, Fax: 56-2-3629264

particularidades del producto, cuales son, entre otras, sus características de valor económico, dimensiones de city car y otras características del mismo, su publicidad comenzó con anterioridad a la fecha de la primera solicitud del actual nombre de dominio, esto es, el 22 de abril del año en curso. Que un dato cierto es que la exposición mundial del vehículo comenzó en el mes de enero del año en curso, fecha anterior al 22 de abril del año en curso. Que en pos de la protección vía propiedad industrial de la expresión Tata, la parte ha solicitado las siguientes expresiones para sus vehículos. 1) Marca Tata Nano, Sol. Nº 807.621, para distinguir Vehículos terrestres y partes de los mismos, clase 12; 2) Marca Tata Xenon, Sol. Nº 761.164, para distinguir Vehículos para tierra y partes de los mismos, clase 12; 3) Marca Tata Elegante, Sol. Nº 764.661, para distinguir Vehículos de tierra y partes de los mismos, clase 12. Que la solicitud para Tata Nano tiene una fecha de presentación el día 14 de febrero del año en curso, el cual es otro antecedente que da cuenta de que la creación intelectual y comercial de la expresión Tata Nano es anterior a la solicitud del primer solicitante, incidiendo en que la titularidad sea de la parte y no de la contraria. Que precisamente por dichas consideraciones, la Reglamentación de las Normas para la asignación de los nombres de dominio .CL, señaló en su artículo 14 que es de responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros, y en opinión de la parte, los antecedentes aportados indican precisamente que la primera solicitante vulneró todos los criterios fijados por la Normativa de Nic Chile. Que si bien es cierto existe una presunción a favor del primer solicitante por su calidad de tal, dicha presunción, conforme lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia, no es de derecho, admitiendo prueba en contrario, y habiéndose acreditado un mejor derecho en contra, es dable colegir que quien detenta un real interés en torno al nombre de dominio es la parte. Que la causa a pedir en juicios de esta naturaleza está representada por la acreditación del mejor derecho de las partes en un conflicto, y si la solicitud del primer solicitante contraría los criterios del artículo 14, el nombre de dominio debe ser asignado a la parte. Invoca normativa del Código Chileno de Etica Publicitaria, principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos, en mérito de todo lo cual solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 25 de agosto de 2008, la cual rola a fojas 42 de autos, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía del primer solicitante.

NOVENO: Que por resolución de fecha 8 de septiembre de 2008, rolante a fojas 43, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "tatanano" o en sus partes componentes; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en lo futuro, constituida esta última por hechos y/o proyectos concretos, de la denominación "tatanano" o de sus partes componentes

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

La parte de Tata Sons Limited, la documental constituida por los siguientes documentos: 1) copias simples de solicitudes de registros marcarios en tramitación (fojas 23 a 25); 2) Impresos de página web www.tata.com (fs. 26 a 29); 3) Set de diversos artículos del modelo tata nano (fs. 30 a 41); 4) mismos documentos anteriores, rolantes de fojas 47 a 62).

La parte de Andrés Vicente Calderón Cariaga no rindió pruebas.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 16 de octubre de 2008, rolante a fojas 65 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acápite décimo de la parte expositiva, acompañados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de impugnaciones legales, razón por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.
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 nombre de dominio en disputa, es la siguiente:
TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Andrés Vicente Calderón Cariaga, sólo justificó ser el primer solicitante del nombre de dominio, lo cual lo 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.
CUARTO: Que el segundo solicitante, la parte de Tata Sons Limited, demostró haber solicitado el registro de la marca Tata Nano para la clase 12, a saber, vehículos terrestres y partes de los mismos, con fecha 14 de febrero de 2008 (documento de fs. 25) , así como producir y comercializar el modelo de vehículo motorizado “tata nano” (fs. 26 a 41), el cual se presentó al mercado el día jueves 10 de enero del año 2008 (documentos de fojas 32 y 34), fechas todas anteriores al día 22 de abril de 2008, que corresponde a la de solicitud de inscripción del nombre de dominio por el demandado.
QUINTO: Que tan sólo el actor concurrió a probar los puntos del auto de prueba de fojas 43, manteniéndose el demandado en rebeldía durante todo el proceso.
SEXTO: Que con todo lo antes expuesto, no resulta dudoso a este Arbitro el mejor derecho que asiste al actor respecto del nombre de dominio en controversia, razón por la cual acogerá su demanda, 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 acoge la demanda deducida por la parte de Tata Sons Limited en contra de Andrés Vicente Calderón Cariaga, y se asigna el nombre de dominio tatanano.cl a favor de Tata Sons Limited.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución 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.

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.