Fallo arbitral por dominio "total1.cl"

TOTAL TRANSPORT S.A.

-v-

TOTAL S.A. (SARGENT & KRAHN)

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 16 de Abril de 2009

VISTOS:

PRIMER0: Que por oficio 0F09195, de 28 de Julio de 2008, 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 total1.cl;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto **TOTAL TRANSPORT S.A.**, representado por don Gladis Velásquez Molina, ambos domiciliados en 5 Poniente 146-D, comuna de Viña del Mar, quien tiene la calidad de primer solicitante del

nombre de dominio “total1.cl”, el cual pidió a su favor el día 17 de Marzo de 2008, a las 15:49:55 horas GMT y **TOTAL S.A.**, representada por Sargent & Krahn, en la persona de doña Paula Benavides, ambos domiciliados, para estos efectos, Avenida Andrés Bello 2711, comuna de Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio “total1.cl”, el cual pidió a su favor el día 01 de Abril de 2008, a las 14:56:19 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 04 de Agosto de 2008, la cual rola a fojas 4 de 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 11 de Agosto de 2008, a las 12:30 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 a fojas 7 de autos y a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 11 de Agosto de 2008, tuvo lugar el comparendo decretado en rebeldía del primer solicitante y con la asistencia del segundo solicitante del nombre de dominio, TOTAL1 S.A., representada por doña Eduardo Lobos Vajovic. El árbitro procedió a calificar la personería del compareciente y la consignación decretada, estimando ambas bastantes y acto seguido se acuerdan y fijan las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas 15 de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 12 de Agosto de 2008, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.

SÉPTIMO: Que por escrito que la a foja 19 de fecha 26 de agosto de 2008, la parte de SERVICIOS MEDICOS LUIS PASTEUR S.A., solicitó la asignación del nombre de dominio total1.cl a su favor aduciendo las siguientes razones: que TOTAL S.A. es un grupo empresarial del sector pretroquímico y energético con sede en La Défense, Francia. Su presencia en el mercado mundial se refleja en las 130 sucursales en más de 130 países, empleando a 111.000 personas. Así, representa una de las empresas de mayor presencia en la Bolsa de París. Fundada en 1924 con el nombre de Compagnie Francaise des Pétroles CFP, de participación mixta entre estado y privados, en 1985 muda al nombre de Total- CFP, y en 1991 a Total S.A. En 2000 pasa a llamarse TOTAL FINA ELF S.A., pero en 2003 recupera el nombre único de TOTAL S.A. En el ámbito mundial, TOTAL S.A. es el cuarto grupo privado petrolero y gasista y la primera empresa del sector francés. Con sus 17.000 estaciones de servicio en el mundo, colocan a TOTAL S.A. como líder en el mercado europeo y colíder en África. TOTAL S.A. se presenta en el área química, petroquímica, fertilizantes y especialidades. Que lo anterior demostrara la vinculación de la marca con los nombres de dominios inscritos por el mandante en NIC Chile: totalchile.cl; total-chile.cl; chiletotal.cl; Que además tiene el mandante, las siguientes marcas comerciales: registro 689.234, total, mixta, clase 39; registro 689.242, total, mixta, clase 1; registro 689.244, total, mixta, clase 40; registro 689.245, total, mixta, clase 37; registro 689.246, total, mixta, clase 5; registro 686.069, total, mixta, clase 17; registro 717.060, total, mixta, clase 4; registro 717.061, total, mixta, clase 1; registro 761.854, total, mixta, clases 1,3,4 y 19; registro 820.603, total, mixta, clase 4.

Que por lo anterior, el nombre de dominio en disputa resulta ser engañosamente similar a los nombres inscritos por el mandante y lo que indudablemente llevará a engaño y confusión a los consumidores, dado que el nombre de dominio de autos comprende la marca comercial de esta parte y que constituye una marca famosa y notoria en el ámbito nacional. Que a lo anterior se debe considerar el uso efectivo del término TOTAL en internet en sitios como total.com y es.total.com. Que a la luz de los principios que subyacen a la norma del artículo 22 del reglamento de NIC Chile que considera las cuales de revocación de un nombre de dominio por considerase abusiva, toda vez que ésta sea idéntica o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos y que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Que por lo anterior, sostiene la actora, el conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado en consolidar soluciones que se hagan cargo del perjuicio comercial que las empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores, por cuanto el primer solicitante, de obtener el registro del nombre de dominio a su favor, capitalizaría para sí los beneficios de su registro marcario y afectaría derechos e intereses de terceros. Por tales motivos, y por cuanto la segunda solicitante estima tener un mejor derecho al nombre de dominio “total1.cl”, solicita la asignación del mismo a su nombre.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 01 de Septiembre de 2008, notificada con la misma fecha, la cual rola a fojas 54 de autos, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la

parte de **TOTAL S.A.**, y se confirió traslado al primer solicitante **TOTAL TRANSPORT S.A.**

NOVENO: Que por resolución de fecha 01 de Septiembre de 2008, notificada con esa misma fecha, la cual rola a fojas 55 de autos, se tuvo por contestada demanda por el primer solicitante **TOTAL TRANSPORT S.A..** Que en ella funda su mejor derecho en la buena fe en la inscripción del dominio toda vez que se trata del nombre social de la empresa del rubro de transportes válidamente constituida e inscrita en el registro de comercio respectivo. Que los motivos de su inscripción no son otros que dar a conocer su empresa y los servicios que ella presta, los cuales por naturaleza son absolutamente distintos y ajenos a los del demandante de autos y están dirigidos, en consecuencia, a mercados de consumidores que nos e confunden ni compiten.

DECIMO: Que por resolución de fecha 29 de Octubre de 2008, que rola a fojas 55, 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 "total1.cl" y "utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "total1.".

UNDECIMO: Que durante el término probatorio, solo la parte de TOTAL S.A. presentó probanzas en especial, los cuales rolan en anexo A, y además solicita tener presente los documentos acompañados en la demanda de mejor derecho, todos los cuales se tuvieron por presentados con citación de parte contraria, no siendo objetados dentro del plazo respectivo.

DUODECIMO: Que el primer solicitante TOTAL TRANSPORT S.A., no ofreció ni rindió prueba alguna.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el sentido de que posee y es titular de la marca "TOTAL" para variados productos y clases, que se encuentran debidamente registradas en el Instituto de Propiedad Industrial, que, además posee inscripción de nombres de dominios en donde la palabra "total" se incluye o sirve de base al dominio: *total; totalchile; total-chile; chiletotal*. Que todos los documentos acompañados no han sido controvertidos por el demandado, permitiendo considerar razonablemente que el segundo solicitante, TOTAL S.A., tiene derechos marcarios a su favor sobre el nombre "TOTAL1.cl".

SEGUNDO: Que, con el mismo raciocinio anterior, puede considerarse que el primer solicitante **TOTAL TRANSPORTS.A.**, representado por doña **GLADIS VELÁSQUEZ MOLINA**, no ha acreditado suficientemente tener mejor derecho a su favor sobre el nombre "total1.cl"; ni ha concurrido a las etapas probatorias de este proceso, más aún dada la naturaleza de este Tribunal y de acuerdo a lo previsto en el Reglamento NIC – Chile, de no requerir el patrocinio de un abogado.

TERCERO: Por consiguiente, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante, esto es, TOTAL S.A., sobre el nombre "TOTAL" constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio "TOTAL1.cl".

CUARTO: 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, menos tratándose de causas tramitadas sin oposición de la parte contraria, como es en este caso. Como aquel principio, hemos sostenido, no importa una regla absoluta, tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza del mismo en contra del principio antes señalado. 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 sino de un principio, esto es; "*first come, first served*". En consecuencia, en el caso sub lite ello no ocurrió, toda vez que solo una de las partes, TOTAL S.A., presentó prueba de su mejor derecho como segundo solicitante del nombre de dominio en cuestión.

QUINTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial a este sentenciador que el primer solicitante acreditara su mejor derecho por los medio de prueba pertinentes, lo que en el hecho no ocurrió.

SEXTO: Que, ante la decisión de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro y su titular, este sentenciador, se inclina por preferir a quien efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo y su protección a través de privilegios debidamente publicitados frente a terceros como es la inscripción de una marca comercial y la inscripción de nombres de dominios y el uso público y notorio, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica cuando dos o mas personas lo han estado usando simultáneamente.

SÉPTIMO: Que junto a lo anterior, este sentenciador reconoce valor al criterio de identidad, el cual sostiene que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a quien cuya marca, derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al dominio en cuestión, es decir, a quien tenga más estrecha relación con él, lo cual se valora e conjunto con la prueba rendida. Asimismo, quien no obtenga en juicio la titularidad del dominio por carecer de identidad, tiene la posibilidad cierta de alcanzar su logro con un dominio que se relaciones de esa manera con su marca comercial.

OCTAVO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "TOTAL1.cl" por parte del primer solicitante constituye, por lo expuesto, una amenaza a los derechos del segundo solicitante sobre dicho nombre de dominio.

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 "TOTAL1.cl" al segundo solicitante, esto es, **TOTAL S.A.,** representada por Sargent & Kranh.

SEGUNDO: Que no se condena en costas a la demandante, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Arbitro, su actuario y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López
Juez Arbitro

Gonzalo Angeli Gutiérrez
Secretario

Paulina Farías Castro
16.122.546-0

Macarena Vidal Cornejo
15.725.599-1