Ref. sentencia conflicto vdo.cl

Partes: CARLOS HERNAN VILLEGAS SIEGEL
CONTINENTAL AUTOMOTIVE GmbH (BEUCHAT BARROS Y PFENNIGER DOS S.A.)

Santiago, uno de marzo de dos mil diez,

VISTOS:

1.- OFICIO OF11293, de fecha 9 de Septiembre de 2009, fojas 1, por el que NIC Chile designa a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto por asignación del nombre de dominio **vdo.cl**, suscitado entre **CARLOS HERNAN VILLEGAS SIEGEL**, RUT: 08.051.568-5, domiciliado en Calle C 307 Altos de Chiguayante, Chiguayante, Concepción y **CONTINENTAL AUTOMOTIVE GmbH**, RUT: 96.786.540-0, representada por Beuchat, Barros & Pfenniger, en la persona de Felipe Vinagre Larraín, domiciliado en Europa No 2035, Providencia, Santiago, Chile.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento de fojas 4 y su correspondiente notificación de fojas 4 vuelta.

3.- Patrocinio, poder, delega poder y fotocopia de las patentes de abogado presentados por el segundo solicitante, que constan de fojas 5 a 11, además de acta de fojas 12, en que consta la realización de la audiencia decretada en autos, con la sola comparecencia del segundo solicitante e, la que se fijó el procedimiento arbitral.

4.- Demanda de alegación de mejor derecho, presentada por el segundo solicitante a fojas 13, en que solicita se asigne el dominio a esa parte en base a los siguientes argumentos de Hecho y de Derecho: Expone que para analizar el instituto de los nombres de dominio es útil referirse al dictamen N° 1127 de la Comisión Preventiva Central de fecha 28 de Julio del año 2000, en que se señala que "Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios.
Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente.
Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial."
Luego, cita la sentencia referente al nombre de dominio estrelladearica.cl, en que se señaló que "QUINTO: Que los nombres de dominio constituyen localizadores de recursos en la red, que han sido

reconocidos por la comunidad internacional tanto en cuanto a su valor intrínseco como bienes económicos y extrínseco, en tanto que se genera la confianza respecto de que quienes se identifican en el mundo analógico de una cierta manera, utilizarán nombres similares en su presencia en el ciberespacio. Siendo así, uno de los antecedentes a considerar en la resolución de conflictos por asignación de nombres de dominio es si alguna de las partes se identifica de manera cierta y efectiva en el mundo analógico a través del nombre de dominio solicitado y/o alguna cadena de caracteres análoga. En efecto, el análisis del mejor derecho de que eventualmente goza una de las partes incluirá, entre otros, el análisis de los derechos marcarios que eventualmente pudiera detentar una de ellas, pero podrá referirse a otros derechos que asistan a la parte que los invoca".
El segundo solicitante agrega que ha creado marcariamente la expresión VDO y que se encuentra protegida tanto en Chile como en el extranjero y que representa el elemento esencial de su patrimonio inmaterial. Luego, hace una descripción de los productos que ofrece, señalando que es uno de los principales proveedores mundiales de automoción, empleando a más de 80.000 personas, dirigiendo su oferta al desarrollo de sistemas para el automóvil, sistemas de control y aquellos referentes a la electrónica de a bordo de un vehículo, entre otras.
Agrega que ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial se hizo la transferencia de la marca VDO a Continental A.G., por parte de Siemens VDO Automotive AG y lo mismo se está haciendo en otros países. Esto, por cuanto en 2008 Continental adquirió Siemens VDO Automotive AG luego de una autorización de la Comisión Europea, en una transacción de 11,400 millones de euros. Señala que la expresión VDO es usada en los más diversos mercados internacionales, por lo que puede considerar que es una marca notoria o renombrada.
Estima que el conflicto de autos es entre una sociedad titular de una expresión y una persona natural que procura arrogarse la parte más distintiva de las marcas del segundo solicitante, en contravención a lo dispuesto en el artículo 14 de la Reglamentación de las Normas para la asignación de los nombres de dominio .CL.
Considera además que la solicitud del primer solicitante contraría los principios que inspiran el citado reglamento por cuanto no ha acreditado tener mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Asimismo, estima que la solicitud de la contraria atenta contra los principios contenidos en el Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado, y que sirve como marco normativo para el análisis del caso de autos, especialmente sus artículos 4 y 13, que disponen: "Art. 4: Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a: (...) F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales; … Art. 13: Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del 'goodwill' o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria". Sostiene al respecto que es predecible que si hay un nombre de dominio, que cumple funciones publicitarias y que es coincidente con una expresión creada y registrada por el segundo solicitante, en manos de una tercera persona, habrá errores y confusiones para el consumidor

Luego, cita la ley de protección al consumidor, específicamente el artículo 1 N° 4, en tanto define a la publicidad como "la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio", considerando que ambas normativas se encuentran en plena armonía.
Sostiene que estas normas buscan dar protección adecuada al consumidor de la confusión que se produciría en caso de que existiese un distintivo similar, confusión que se daría en este caso por cuanto

se hace referencia tanto a la marca del segundo solicitante como a un proyecto comercial que está detrás de ese distintivo y por tanto, si seguimos la finalidad teleológica de estas normativas, cabría aplicar las normas sancionadoras contenidas en el título III, artículos 28 y siguientes de la ley 19.496. Así, destaca el artículo 28 A, que señala que "Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores".
Estima que estas normas ratifican el mejor derecho del segundo solicitante.
Menciona que los principios de competencia leal y de ética mercantil tienen por fin encausar el comportamiento de los agentes mercantiles, y que si bien no existen normas que reglen un catálogo sobre el particular, ha quedado entregado más bien a una creación doctrinaria, la cual se ha ido limitando por aplicación del Convenio de París, especialmente por las normas contenidas en el artículo 10, que señalan en sus numerales 2 y 3, en tanto buscan impedir que se introduzcan elementos que pudieran distorsionar el mercado, lo cual es armónico con la normativa sobre publicidad y protección a los consumidores.
Señala además que la interpretación de la normativa de Nic Chile debe ajustarse a las normas y principios contenidos en la Constitución Chilena, a cuyo respecto señala que es claro que el segundo solicitante es titular de registros marcarios que deben ser respetados, y que se verían afectados con el registro del nombre de dominio en disputa a nombre de otra persona.
Concluye que debe asignársele el dominio en disputa en vista que es titular de un signo registrado, así como es el creador intelectual de la expresión en comento, habiéndola dado a conocer, además de detentar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, por cuanto es evidente que es una reconocida empresa del mercado, quien registró una expresión portadora de un alto nivel de posicionamiento. Pide que se tenga por presentados sus argumentos y pruebas y se le asigne el nombre de dominio en disputa.

6.- Que para acreditar su mejor derecho, el segundo solicitante rindió prueba documental consistente en: a) Copias de registros marcarios, de fojas 18 a 54, de autoridades de diversas partes del mundo: i.- Chile: Marca VDO, N° de solicitud 491048, de 23.06.2000, concedida el 23.01.2001, con N° de registro 588464, de la clase 42C que incluye mantenimiento de programas de computación, soporte técnico, instalación, reparación y peritaje para los productos mencionados arriba, evaluación de estados de operaciones, particularmente estados de movimiento de vehículos, servicios de seguridad de personas y vehículos. Diseño y planeamiento de proyectos incluyendo planeamiento y desarrollo para los productos mencionados, apoyo técnico, organizativo y financiero relacionado a la transferencia de derechos de uso para los sistemas móviles mencionados arriba, desarrollo, creación y mantenimiento de programas para aparatos de procesamiento de datos y redes relativas a los productos y servicios arriba mencionados, del tipo palabra o denominación. Consta además que con fecha 31.10.2007 se solicitó la transferencia total del registro marcario. Con fecha 14.10.2009 se está esperando el último pago de esta solicitud. ii.- Estados Unidos: Registro N° 3214633, marca VDO, para distinguir productos y servicios de las clases 12, 36, 37 y 39, Registro N° 672469, marca VDO, clase 16; registro N° 3199980, Marca VDO, para distinguir productos y servicios de las clases 7, 9, 11, 17 y 35; Europa: Registro N° 001657055, marca VDO, para distinguir productos y servicios de las clases 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 41 y 42; b) Impresión del sitio web vdo.es, de fojas 55; c) información obtenida de internet acerca de la marca VDO y de la marca Continental AG, de fojas 56 a 60; d) De fojas 61 a 62 constan los resultados de la búsqueda efectuada en google.cl de la palabra "vdo".

7.- A fojas 64 el primer solicitante acompaña medios de prueba para sustentar su mejor derecho. Esta prueba documental da cuenta del desarrollo acabado sobre la marca vinculada al nombre de dominio

en disputa, así como el trabajo e inversión que hay detrás del dominio en litigio, demostrándose que los medios probatorios acreditan de manera fehaciente lo avanzado que se encuentra la marca Valle del Oro y la sigla VDO, motivos por los cuales el primer solicitante considera que se debe registrar a su nombre el dominio.

8.- Para acreditar su mejor derecho, el primer solicitante rindió prueba documental, que rola de fojas 66 a 83, consistente en: a) logotipos de la Cerveza Natural Valle del Oro. b) Logo de la marca VDO, que tiene las iniciales ya señaladas con la frase "Cerveza Natural". c) Fotografías publicitarias con el logo VDO. d) Facturas emanadas de Inversiones y Asesorías Hualpén Limitada por concepto de "Impuesto y publ. Marca Valle del Oro, CL. 32, Etapa I". e) Carta de doña Yanett Osorio G., del Área de Tramitación de Marcas Comerciales de XpressMark, de 30 de junio de 2009, en que se señala el estado en que se encuentra la solicitud de la marca Valle del Oro, cuyo titular es don Carlos Hernán Villegas Siegel, para la clase 32, del tipo mixta y que incluye cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, N° de solicitud 868.841, con fecha de presentación 26.06.2009. f) Copia de minuta de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada Cervecería Valle del Oro limitada, o Valle del Oro limitada o VDO limitada.

9.- Que a fojas 85 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que es un hecho susbtancial y pertinente no controvertidos en autos que ambas partes reivindican para sí el nombre de dominio "vdo.cl" y que el Sr. CARLOS HERNAN VILLEGAS SIEGEL es el primer solicitante. Asimismo, siendo la buena fe un principio general del Derecho aplicable en nuestro entorno jurídico, habrá de considerarse que su inscripción la realizó de buena fe, salvo que en el curso de los autos se hubiere demostrado lo contrario, lo cual no ha sucedido.

SEGUNDO: Que el primer solicitante sustenta su mejor derecho en su registro de buena fe, para desarrollar un proyecto concreto, consistente en la promoción de su empresa, productora de cerveza, acreditando suficientemente que su empresa se denomina valle del oro, con el nombre de fantasía "vdo", lo cual no ha sido controvertido de contrario.
De su parte, el segundo solicitante sustenta su alegación de mejor derecho en la titularidad de la marca VDO, para la clase 42 y la necesidad de resguardar los derechos patrimoniales que emanan de la misma y la necesaria protección que se debe dar a sus consumidores, para que al navegar y entrar al dominio tenga certeza que va a encontrar con los productos de su representada. La marca invocada por esta parte no ha sido controvertida por la contraria, por lo que habrá de tenérsela por establecida suficientemente con los antecedentes que obran en autos.

TERCERO: Que la doctrina especializada distingue tres tipos de conflictos por nombres de dominio, a saber: "Domain name grabbing" o apropiaciones ilegítimas de nombres de dominio coincidentes con marcas o signos distintivos normalmente que gozan de notoriedad en el mundo analógico, que suelen tener como finalidad el negociar con el titular de la marca o signo distintivo la cesión del nombre de domino; "Not quiete domain name grabbing" que consisten en apropiaciones insuficientes del nombre de dominio, caso en el cual se registra un nombre de dominio coincidente con una marca con la intención real por parte de su titular de utilizarlo; y, "logical choice", en los cuales no hay mala fe de las partes sino que se produce una coincidencia fortuita. En este caso ambas partes tienen intereses legítimos sobre un determinado nombre de dominio, pretenden darle un uso efectivo acorde a su

naturaleza y ninguna de ellas detenta un mejor derecho al mismo. Es en estos último casos en los cuales tiene mayor aplicación el principio first come first served, en tanto que no habiendo otro criterio deberá atenderse al viejo aforismo jurídico prior in tempore prior in iure.
En efecto, no siendo posible la convivencia de dos nombres de dominio idéntico en una misma base de datos de registros, habrá de resolverse necesariamente a favor de alguno de los interesados, eliminando uno de los registros, a los efectos de que el subsistente pueda cumplir su funcionalidad.

CUARTO: Que en la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio el árbitro ha sido investido con las atribuciones de los arbitradores. Siendo así, luego de analizar los antecedentes y argumentos de las partes habrá de resolver de acuerdo a lo que la prudencia y equidad le indiquen. En el caso de autos, no existiendo antecedentes que permitan desconocer el principio first come first served, concurrir antecedentes como para estimar que las partes están de buena fe, no concurren en un mismo sector del mercado, por lo que no debería producirse menoscabo a los derechos de las partes ni confusión a los consumidores, no podrá acogerse la demanda del segundo solicitante.

QUINTO: Que en todo caso no existen antecedentes en autos que permitan sostener que el segundo solicitante haya litigado temerariamente, por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y Visto además lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl, se resuelve:

Se acoge la demanda del segundo solicitante, asignando el nombre de dominio vdo.cl en el segundo solicitante **CONTINENTAL AUTOMOTIVE GmbH**, ya individualizado en autos.
Condénase en costas al primer solicitante.

Resolvió

Lorena Donoso A.
Arbitro

Cristián Carril A.
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuación:

Carlos Reusser Monsálvez
C.I. 12.734.407-8

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Cc.- lorena.donoso@gmail.com, fallos@legal.nic.cl, hvillegas@imegas.tie.cl, dominios@bbp.cl, dacuna@bbp.cl