Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio vespucio.cl

Santiago, 15 de abril de 2008.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 0F08108 de fecha 8 de octubre de 2007 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 la inscripción del nombre de dominio **"vespucio.cl"**;
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Asesorías y Representaciones Comerciales Ltda., con domicilio en Brown Norte 788, Ñuñoa, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 23 de julio de 2007 a las 16:09:37 GMT, y Plaza Oeste S.A., representada por Estudio Silva & Cía., en la persona de Johanna Calderón, ambos con domicilio en Hendaya 60, Piso 4º, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 31 de julio de 2007, a las 15:57:10 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 8 de octubre de 2007, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio vespucio.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 15 de octubre de 2007 a las 09:30 horas.
CUARTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital y a las partes por carta certificada con fecha 10 de octubre de 2007, respectivamente, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 8 y 9 de autos.
QUINTO: Que el día 16 de octubre de 2007, a las 09:30 horas, previa modificación de la fecha de la audiencia, notificada a las partes, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Ricardo Montero Castillo por la segunda solicitante, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 16 de autos.
SEXTO: Que el mismo día 16 de octubre de 2007 se notificó a las partes lo obrado en la audiencia de fojas 16, según consta del atestado de fojas 18.
SEPTIMO: Que por escrito de fecha 30 de octubre de 2009, rolante a fojas 19, la parte de Plaza Oeste S.A. cedió a Plaza Vespucio S.A. sus derechos litigiosos en el nombre de dominio vespucio.cl. En el mismo acto, Plaza Vespucio S.A. dedujo demanda para la asignación del nombre de dominio y expuso sus argumentos de mejor derecho en los términos siguientes: Que Plaza Vespucio S.A., es una destacada y ampliamente posicionada empresa de reconocida fama a nivel nacional, teniendo en Chile una gran cantidad de establecimientos comerciales, dentro de los cuales ofrecen todo tipo de servicios. Que, dado el carácter que poseen los servicios entregados por la parte, ésta se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha

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

posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro. Que con tal objeto protegió como marcas comerciales diversos conceptos, entre los cuales se pueden señalar: a) Plaza Vespucio, Mixta, fecha solicitud 13/10/1995, Nº Registro 568044, fecha registro 16/5/2000, vencimiento 16/105/2010, clase 42; b) Plaza Vespucio, denominativa, fecha solicitud 22/9/1998, Nº Registro 534581, fecha registro 17/02/1999, vencimiento 17/02/2009, clase 37; c) Plaza Vespucio, denominativa, fecha solicitud 22/09/1998, Nº Registro 534580, fecha registro 17/02/1999, vencimiento 17/09/2009, clase 38; d) Plaza Vespucio, denominativa, fecha solicitud 14/10/1998, Nº Registro 538678, fecha registro 15/04/1999, vencimiento 15/04/2009, clase 41; e) Plaza Vespucio, denominativa, fecha solicitud 14/10/1998, Nº Registro 538677, fecha registro 15/04/1999, vencimiento 15/04/2009, clase 42; f) Plaza Vespucio, denominativa, fecha solicitud 06/05/1999, Nº Registro 546121, fecha registro 12/08/1999, vencimiento 12/08/2009; g) Plaza Vespucio, denominativa, fecha solicitud 06/05/1999, Nº Registro 546120, fecha registro 12/08/1999, vencimiento 12/08/2009, clase 42; h) Plaza Vespucio, Mixta, fecha solicitud 19/11/1999, Nº Registro 563343, fecha registro 08/03/2000, vencimiento 08/03/2010; i) Plaza Vespucio, Mixta, fecha solicitud 11/10/2000, Nº Registro 589804, fecha registro 08/02/2001, vencimiento 08/02/2011, clase 16; j) Plaza Vespucio, denominativa fecha solicitud 13/06/2001, Nº Registro 618565, fecha registro 21/01/2002, vencimiento 21/01/2012, clase 42; k) Plaza Vespucio, Mixta, fecha solicitud 29/03/2007, Nº Registro 794402, fecha registro 24/07/2007, vencimiento 24/07/2017; l) Plaza Vespucio Cada Día Mejor, Frase de Propaganda, fecha solicitud 29/04/1998, Nº Registro 594510, fecha registro 19/04/2001, vencimiento 14/04/2011; m) Plaza Vespucio Nada Mejor, Frase de propaganda, fecha solicitud 25/02/2004, Nº Registro 695763, fecha registro 21/06/2004, vencimiento 21/06/2014, clase 43; n) Plaza Vespucio Nada Mejor, Frase de Propaganda, fecha solicitud 30/04/2004, Nº Registro 701801, fecha registro 30/08/2004, vencimiento 30/08/2014; ñ) Plaza Vespucio PV, Mixta, fecha solicitud 11/10/2000, Nº Registro 589805, fecha registro 08/02/2001, vencimiento 08/02/2011, clase 16; o) Plaza Vespucio Town Center, Denominativa, fecha solicitud 29/04/1997, Nº Registro 498846, fecha registro 15/12/1997, vencimiento 15/12/2007, clase 36; p) Plaza Vespucio Tow Center, Denominativa, fecha solicitud 29/04/1997, Nº Registro 498847, fecha registro 15/12/1997, vencimiento 15/12/2007, clase 39; q) Plaza Vespucio Town Center, Denominativa, fecha solicitud 29/04/1997, Nº Registro 498848, fecha registro 15/12/1997, vencimiento 15/12/2007, clase 41; r) Plaza Vespucio Town Center, Denominativa, fecha solicitud 29/04/1997, Nº Registro 498849, fecha registro 15/12/1997, vencimiento 15/12/2007, clase 42; s) Plaza Vespucio Town Center, denominativa, fecha solicitud 29/04/1997, Nº Registro 517128, fecha registro 21/07/1998, vencimiento 21/07/2008; t) Plaza Vespucio Siempre Algo Más, Frase de Propaganda, fecha solicitud 12/04/1999, Nº Registro 555292, fecha registro 09/12/1999, vencimiento 09/12/2009. Que es además titular de las marcas Vespucio, a saber: a) Vespucio, Nº Registro 681048, fecha registro 16/12/2003, clase de 1 a 34, con excepción de las clases 12, 22 y 32; b) Vespucio, Nº Registro 683843, fecha registro 21/01/2004, clase 39; c) Vespucio Club, Nº Registro 720341, fecha registro 16/04/2005, clase 43, 44; d) Vespucio Club, Nº Registro 722189, fecha registro 05/04/2005, clase 35; e) Vespucio Club, Nº Registro 720392, fecha registro 16/03/2005, clase 41; f) Vespucio Cub, Nº Registro 720393, fecha registro 16/03/2005, clase 16; g) Vespucio

Club, Nº Registro 755537, fecha registro 22/02/2006, clase 36; h) Vespucio Club, Nº Registro 758689, fecha registro 18/05/2006, clase 36, 41; i) Vespucio Super Club, Nº Registro 785633, fecha registro 10/03/2007, clase 42, 43, 44; j) Vespucio Super Club, Nº Registro 785635, fecha registro 10/03/2007, clase 39; k) Vespucio Super Club, Nº Registro 794361, fecha registro 10/03/2007, clase 35; l) Vespucio Super Club, Nº Registro 785634, fecha registro 10/03/2007, clase 36; m) Vespucio Town Center, Nº Registro 516537, fecha registro 13/07/1998, clase de 1 a 34, con excepción de clases 12, 22 y 32; n) Vespucio Town Center, Nº Registro 791888, fecha registro 18/06/2007, clase 43, 44. Que, en cuanto al aprovechamiento de la actividad desarrollada por la parte, toda empresa tiene derecho a capitalizar su trayectoria y debe usar todos los recursos legales que proporcionan los ordenamientos jurídicos para evitar la peor lacra que puede afectar a una marca comercial, consistente en la confusión y la dilución marcaria. Que es claro que las expresiones vespucio.cl y las marcas Plaza Vespucio, son casi idénticas, además de ser idénticas con la marca Vespucio. Que el concepto Vespucio.cl no solamente se estructura en base a las marca comerciales que identifican en el mercado a la parte y sus productos, Plaza Vespucio S.A., sino que se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión. Que, en este sentido, el hecho de la igualdad de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión le sea asignado. Cita el derecho aplicable a su juicio al caso, consistente en los artículos 14 y 22 del Reglamento de Nic Chile. Invoca los principios de buena fe, interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados, así como mala fe de la parte contraria, en razón de todo lo cual solicita le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 30 de octubre de 2007, rolante a fojas 45, notificada con esta misma fecha, el tribunal tuvo presente la cesión de derechos litigiosos obrada a favor de Plaza Vespucio S.A. y confirió traslado de la demanda de Plaza Vespucio S.A., el que fue evacuado por escrito rolante a fojas 46, por doña Renata Quintar Aboid, en representación de Asesorías y Representaciones Comerciales Limitada, en los términos siguientes: Que como residente de la comuna de Ñuñoa y viviendo a 2 cuadras de la calle Avda. Américo Vespucio (en calidad de propietaria del inmueble donde vive), es que le preocupa el impacto que puede provocar en su entorno, es decir, a su familia, a sus vecinos y al comercio en general, la construcción de la continuación de la Autopista Vespucio Oriente (carretera que podría ser en superficie y no subterránea). Que este tramo contempla entre las calles Grecia y Puente Centenario por la Avda. Américo Vespucio hacia el oriente. Que, considerando el importante papel que cumplen los ciudadanos que se organizan para lograr un objetivo determinado, pudiendo intervenir de buena forma y con un fin positivo en las decisiones finales que toman instituciones de gobierno, como es este el caso del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que quiere construir esta carretera en la Superficie de Avda. Américo Vespucio, afectando con esto número importante de personas en su calidad de vida (sic), es que decidió usar la página web asociada al dominio vespucio.cl para defender la construcción de la carretera en forma subterránea en la avenida que lleva el mismo nombre, es decir Avda. Américo Vespucio. Que, de hecho, hay una agrupación formada exclusivamente para este objetivo llamada.

"Agrupación Pro Defensa Vía Subterránea Vespucio Oriente". Que, como antecedente adicional, menciona que su hermano, Sr. René Quintar Aboid, es dueño de un pequeño edificio de 2 pisos, ubicado en la esquina de las calles Avda. Américo Vespucio y Hannover en la comuna de Ñuñoa, a media cuadra de la estación del Metro Plaza Egaña. Que este edificio, en su planta baja, tiene 4 locales comerciales arrendados para: minimarket-polla gol, alimentos para mascotas, cibercafé y sandwichería al paso, los cuales están ubicados en la misma Avda. Américo Vespucio. Que sin duda a su hermano se le provocaría un grave perjuicio económico el que pasara un carretera de alta velocidad que dividiría absolutamente en 2 las comunas de Ñuñoa y La Reina, ya que inmediatamente se desvalorizan los arriendos, y lo mismo ocurriría en los 2 departamentos de la planta superior, actualmente arrendados. Que a nadie le gustaría vivir con una autopista bajo su ventana. Que si se construye la carretera en superficie, se le expropiarían parte de sus terrenos causándole una grave lesión a su patrimonio, ya que es sabido por todos que las indemnizaciones para estos casos otorgadas por los organismos estatales siempre son bajo el valor comercial que pudiera tener una propiedad. Que es debido a esto que con fecha 27 de julio de 2007 inscribió en Nic a nombre de la sociedad de responsabilidad limitada de la cual es representante legal y socia principal, el dominio: vespucio.cl, el cual se encontraba disponible, cancelando el valor correspondiente. Alega la calidad de primera solicitante de dicho nombre, en tiempo y forma, buena fe en la inscripción, el carácter genérico de la palabra, la cual se incluye en muchos nombres de dominio y marcas comerciales de titulares distintos del actor, la no interferencia del sitio web www.vespucio.cl con los negocios de la contraria, así como el haber solicitado ésta primeramente el dominio y haber desistido del mismo después, para pedir le sea asignado en definitiva.

NOVENO: que por resolución de fecha 9 de noviembre de 2007, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 121 de autos, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos substanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "vespucio"; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, fundada esta última en proyectos concretos, de la denominación "vespucio".

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

La parte de Asesorías y Representaciones Comerciales Limitada, los siguientes documentos: 1) certificado de deudas en Tesorería General de la República para el rol 3964-009 (fs. 55); 2) Impreso de la página web http//synergos.cl/vespucio-oriente/ (fs. 56); 3) Impreso de la página web www.MOP.cl (Fs. 57); 4) Impreso de la página web www.prodefensavespucioriente.cl (fs. 59); 5) Set de 4 fotografías (fs. 60 a 61); 6) Afiche (fs. 62); 6) certificado de deudas en Tesorería General de la República para el rol 69-058 (fs. 63); 7) set de 4 fotografías (fs. 64); 8) Copias de registros marcarios (fs. 65 a 68); 8) Impresos de sitio web de Nic Chile con dominio inscrito (fs. 69); 9) Copias de sentencias dictadas en procesos por nombres de dominio "paltas.cl", "avisoseconomicos.cl", "precisa.cl", "team.cl" (fs. 70 a 107); 10) Impreso de página web www.mallplaza.cl (fs. 108); 11) Impreso de registro marcario Vespucio (fs. 109); 12) Impreso de dominios inscritos (fs. 110 a 113); 13) documentos societarios de "Asesorías y

Representaciones Comerciales Limitada" (fs. 114 a 118); 14) Copia de cédula de identidad de Renata del Carmen Quintar Aboid (fs. 119); 15) Copia de RUT de "Asesorías y Representaciones Comerciales Limitada" (fs. 120); 16) Impreso de página de Nic Chile para el dominio vespucio.cl (fs. 124); 17) Impreso de página web http//synergos.cl/vespucio-oriente/.
Por la parte de Plaza Vespucio S.A., los siguientes documentos: 1) Reporte de marcas comerciales (fs. 40 a 44); 2) Copia de registros marcarios para la marca Vespucio (fs. 128 a 130); 3) reporte de marcas comerciales (fs. 131 a 179). 4) Copia de sentencia dictada en juicio por dominio "plazavespucio.cl" (fs. 181).
UNDECIMO: Que por resolución de fecha 21 de enero de 2008, la cual rola a fojas 191, 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 ni observaciones, razón por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.
SEGUNDO: Que el objeto de este juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio "vespucio.cl", y según consta del mérito de autos y de lo alegado por las partes, la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el nombre de dominio en disputa, es la siguiente: la primera solicitante, Asesorías y Representaciones Comerciales Limitada , demostró ser la primera solicitante del nombre de dominio, lo cual la 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. En forma adicional, doña Renata Quintar Aboid, representante legal de la parte (fs. 115 y 118), alegó el interés difuso que corresponde a ella, a un hermano y a otras personas en calidad de vecinos de la autopista Américo Vespucio Oriente en la campaña por impedir la construcción en superficie de dicha autopista, con los daños ambientales y patrimoniales que se les ocasionarían con motivo de la misma, para lo cual inscribió el nombre de dominio vespucio.cl con el objeto de desarrollar una página web tendiente a defender la construcción de dicha autopista en forma subterranea, e invocó el carácter genérico de la expresión "Vespucio". En cuanto a la segunda solicitante, Plaza Vespucio S.A., acreditó ser titular de numerosas marcas comerciales con la expresión "Vespucio" (fs. 40 a 44, fs. 109 y fs. 128 a 179), así como de los dominios "automallvespucio.cl" (fs. 111), mallplazavespucio (fs. 113) y "plazavespucio.cl (fs. 181), bajo todos los cuales desarrolla el Mall Plaza Vespucio, en la ciudad de Santiago, que goza de fama y notoriedad.
TERCERO: Que, según evidencia lo expuesto por las partes y lo considerado precedentemente, se trata en la especie de la colisión de lo que en doctrina se conoce como interés difuso o colectivo, que en concepto de José Acosta Estévez consiste en "un interés propio, jurídicamente reconocido, de un grupo social o colectividad indeterminada de sujetos desprovista de una organización que los tome para sí enteramente y tenga capacidad para su defensa, cuya tutela jurisdiccional responde a eventuales iniciativas meramente individuales" (José Acosta Estévez, "Tutela Judicial de los consumidores", JM Bosch Editor S.A., 1995), y las acciones de interés difuso, en concepto del autor nacional

Francisco Pfeffer Urquiaga, "son aquellas en que sus titulares son personas indeterminadas o ligadas entre sí solo por circunstancias de hecho, como por ejemplo, cuando se introducen al mercado productos inseguros o riesgosos o cuando por una publicidad engañosa se induce al consumo de bienes que no tienen las cualidades que el consumidor espera encontrar en ellos (Francisco Pfeffer Urquiaga, "Tutela jurisdiccional de los derechos del consumidor", Gaceta Jurídica N° 205, pág. 21) (ambas citas extraídas del documento "Intereses colectivos y difusos, Derecho Comparado", de la Biblioteca del Congreso nacional, en página web www.bcn.cl), y de derechos marcarios e intereses efectivamente demostrados en la denominación "vespucio", de carácter indudablemente genérico.

CUARTO: Que el ámbito de la competencia de este Arbitro consiste, reiterando lo expuesto en el considerando segundo, en determinar cual de las partes en litigio demuestra un mejor derecho al nombre de dominio en controversia, para determinar lo cual es relevante conocer la utilización efectiva que hacen del mismo, lo cual fue objeto preciso del segundo punto de prueba de fojas 121. Al respecto, y sin entrar a descalificar a priori la actuación de la representante de la primera solicitante en forma individual, como separada de su representada, en tanto que esta última, vale decir, la sociedad Asesorías y Representaciones Comerciales Limitada, no demostró otro derecho o interés en la inscripción que el haberla solicitado primeramente, ni demostró utilización alguna de la denominación, se estimará que el interés difuso o colectivo alegado no puede prevalecer por sobre el interés efectivo y concreto, demostrado con títulos de propiedad industrial por la demandante, quien además se sirve de la expresión en disputa, en conjunto con otras, para el desarrollo de una notoria función comercial. Y así, llamado a dirimir no quien es el titular en abstracto de los mejores derecho a la expresión, sino cual de las partes precisas y determinadas ligadas por la presente relación jurídica procesal acredita un mejor derecho a la denominación sub lite, preferirá el tribunal el derecho e interés concreto demostrado por sobre aquél derecho e interés difuso, y dará la razón a la demandante, acogiendo su demanda en la forma que pasa a expresarse 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:

Primero: Que se acoge la demanda deducida por la parte de Plaza Vespucio S.A., en su calidad de cesionaria de Plaza Oeste S.A., en contra de Asesorías y Representaciones Comerciales Limitada, y se asigna el nombre de dominio vespucio.cl a favor de Plaza Vespucio S.A.,

Segundo: Que no se condena en costas a la parte vencida, por estimarse que litigó con fundamento plausible.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital 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, y remítase el expediente a NIC Chile. Comuníquese a las partes y a Nic Chile esta sentencia por correo electrónico para solos fines informativos y sin perjuicio de su notificación por correo certificado.

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.