Partes: PABLO RODRIGO RIVEROS OYARCE Y COMPANIA LIMITADA

DERCO S.A.

Santiago, veinticinco de mayo de dos mil doce,

Vistos

- 1.- OF. 15357 de 21 de noviembre de 2011, de Nic Chile, relativos al conflicto por asignación del nombre de dominio, dercogps.cl suscitado entre PABLO RODRIGO RIVEROS OYARCE Y COMPANIA LIMITADA, RUT: 76.055.498-7, domiciliado en Volcán maca 416, San Bernardo, Santiago y DERCO S.A., representada por Noelle Jeanneret S., domiciliada en Napoleón N°3565, Of. 510, Las Condes, Santiago.
- 2.- Aceptación del encargo, juramento de rigor y citación a las partes a audiencia de conciliación y/o fijación de la pauta de procedimiento arbitral de fojas 4 y su notificación a las partes por correo electrónico de fojas 6 y por carta certificada de fojas 9 vta.
- 3.- Acta de audiencia arbitral de fojas 9 realizada con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante, en la que no siendo posible el llamado a conciliación, se procedió a la fijación de la pauta de procedimiento arbitral, y su notificación al primer solicitante de fojas 10.
- 4.- Alegaciones de mejor derecho del segundo solicitante, de fojas 15 en que solicita le sea asignado el nombre de dominio en base a los siguientes argumentos de Hecho y de Derecho: En cuanto a los hechos, sostiene que el 01 de agosto de 2011 el primer solicitante Pablo Rodrigo Riveros Oyarce y compañía limitada, solicitó la asignación del nombre de dominio dercogps.cl de autos. Al detectar la existencia de dicha solicitud, Derco S.A., empresa de renombre trayectoria en nuestro país, entre otros, en lo que al rubro automotriz se refiere, procedió a solicitar para sí la asignación del mismo nombre de dominio, con fecha 03 de agosto de ese mismo año, en atención a que el dominio dercogps.cl hace directa alusión a su razón social, con la que su representado se ha desarrollado y posicionado en nuestro mercado para los productos y servicios de su giro desde fines de la década de los 50 así como su afamada y renombrada marca comercial Derco.

Agrega que como es de público conocimiento, el origen de su mandante data de 1959, año en que una empresa subsidiaria de la Compañía Devés del Río se constituyó como representante para Chile de Chrysler International, tomando a su cargo la importación y comercialización de vehículos de esa prestigiosa marca norteamericana. Luego, en 1970, esta subsidiaria adoptó el nombre de Derco Autos Ltda. (nombre que no es casual ni fortuito pues constituye una contracción de la razón social originaria), fecha en la que continuó operando en el giro automotriz, especialmente en el área de repuestos. Hasta que en 1976, asumió la distribución oficial para Chile de la línea de vehículos producidos por la empresa Suzuki Motor Company de Japón. A partir de entonces, Derco se desarrolla fuertemente en nuestro medio, para asumir luego la representación comercial de otras prestigiosas marcas de vehículos, tales como Mazda y Renault. Agrega que su mandante puede decir hoy con orgullo, que en un mercado abierto, con un volumen de ventas de más de 200.000 unidades promedio en los últimos años y alrededor de 45 marcas compitiendo, se ha consolidado como uno de los grupos económicos más importantes del país. Agrega que todo esto ha llevado a su mandante a proteger ampliamente su nombre, tanto como dominio en Internet y como marca comercial: a) Por una parte se encuentran asignadas a su favor los dominios derco.cl, derco-construcciones, redo-raya.cl. dercoaccesorios.cl, dercoautos.cl, dercocenter.cl, dercocenteraccesorios.cl, dercocentercar.cl, dercocentermatriz.cl, dercocentervalderrama.cl, dercoconstrucciones.cl, dercocredito.cl, dercoflotas.cl, dercomaq.cl, dercomax.cl, dercopagos.cl, dercoparts.cl, dercorp.cl, dercoseguros.cl, dercoteca.cl, promocionesderco.cl, reunionanualderco.cl y rutadercocenter.cl; b) Igualmente, existe un importante número de registros de marca comercial inscritos a nombre de Derco S.A. que hacen directa alusión a su propio nombre. Entre estos se encuentran Carcenter-Derco, compra genial, Derco, Derco, Derco autos, Derco, ándate en buena, Derco, respalda y garantiza, dercoseguros, dercoteca, todos registrados a nombre de Derco S.A.

Estima que de las marcas comerciales y registros de nombres de dominio que enuncia queda en evidencia que la razón social de su mandante es igualmente la marca comercial con la que se ha dado a conocer e identifica en el mercado y en la Red Internet. En este sentido, es la raíz de cada nombre de dominio o signo comercial, al que suele añadir algún prefijo o sufijo, según sea el concepto que pretenda evocar. Es así como los nombres de dominio antes citados (23) se asocian con distintos complementos, según sea el destino comercial que tengan en relación con su actividad, por eso el dominio dercogps se confundiría sin duda con una estrategia comercial de su mandante para designar GPS (Global Position System) o dispositivos de posicionamiento global, los que hoy en día constituyen un importante accesorio para automóviles. De hecho, Derco S.A. comercializa dicho tipo de productos a través, entre otros medios o puntos de venta, del sitio web: www.dercoaccesorios.cl, pero sin duda podría hacerlo a través de un sitio especialmente concebido para dichos efectos, tal como dercogps.cl.

Sostiene que al introducir los conceptos Derco y gps en el buscador google.com, los tres primeros resultados, después de los sitios posteados como anuncios, corresponden al sitio dercoaccesorios.cl de Derco, donde comercializa dichos accesorios para automóviles. Seguido a esto, existe otro resultado que se refiere a su mandante, y los accesorios GPS, para luego arrojar el dominio de autos, relacionado con la razón social de la contraria, en circunstancias que no existe ningún vínculo de esa parte con Derco S.A. Estima que ello prueba que existe un vínculo previo entre el nombre Derco y los accesorios GPS, del cual el primer solicitante busca beneficiarse.

Estima que no es trivial el uso de la combinación derco y GPS aplicadas como conjunto dentro de un nombre de dominio. En efecto, no puede caber duda alguna que el dominio dercogps.cl alude necesariamente a su representado, quien se encuentra estrechamente ligado a la industria automotriz y a la comercialización de accesorios para automóviles, entre ellos, los dispositivos de posicionamiento global o GPS. Agrega que si a lo anterior se suma el importante esfuerzo desplegado por su mandante para posicionar su nombre y marca comercial –ofreciendo productos originales y servicios de post venta de primera calidad, la operación de un sitio web como dercogps,ck por parte de un tercero no sólo supone un aprovechamiento de la reputación de la compañía, sino que además la pone en cuestión y/o peligro.

En cuanto a los antecedentes de Derecho señala que de acuerdo a los antecedentes que entrega, la solicitud del nombre de dominio de autos infringe el artículo 14 del Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl porque: a) atenta contra derechos válidamente adquiridos por terceros, ya que el nombre de dominio contiene íntegramente el nombre DERCO que constituye la razón social de su mandante y se encuentra previamente inscrito tanto como nombre de dominio como marca comercial; y b) por contrariar los principios de la ética mercantil y atentar contra los de la competencia leal, atendidos los riesgos que entraña su uso por parte de terceros, en este caso, por el primer solicitante, lo que estima además constituye una infracción al artículo 28 letra a) de la ley 19039 sobre propiedad industrial al infringir los derechos marcarios de su mandante.

Agrega que a su vez, el uso del dominio dercogps.cl por el primer solicitante es susceptible de satisfacer los supuestos de hecho que se describen en el el artículo 3 de la ley 20169 que regula la competencia desleal, que en su definición genérica considera como una conducta contraria a la buena fe la que por medios ilegítimos persigue desviar clientela de un agente del mercado. También configura los supuestos del artículo 4 letra a) del mismo cuerpo legal por prestarse el uso del dominio en cuestión para aprovecharse indebidamente de la reputación ajena, usufructuando al mismo tiempo de la fuerte inversión en promoción y publicidad desplegada por Derco, atrayendo al consumidor para ofrecer sus productos.

Concluye que es evidente el mejor derecho del segundo solicitante respecto del nombre de dominio y que no es posible en este caso aplicar el principio first come first served.

- 5.- Que de su parte, el primer solicitante no hizo uso de la carga procesal que le confería la oportunidad de presentación de alegaciones de mejor derecho.
- 6.- Que esta parte, para acreditar su mejor derecho, rindió prueba documental consistente en: a) Búsqueda en google.cl bajo la expresión Derco, exhibiendo que los resultados se refieren a su mandante, de fojas 24 y 25; b) 17 impresiones de la página web derco.cl, referidas a su historia y trayectoria, acreditando que data de 1959; c) Impresión de consulta a base de datos de Nic Chile, que da cuenta de que su mandante es asignatario y titular de los nombres de dominio "derco.cl, derco-construcciones.cl, dercoraya.cl, dercoaccesorios.cl, dercoautos.cl, dercocenter.cl, dercocenteraccesorios.cl, dercocenterdecar.cl,

derconcentrermatriz.cl, dercocentervalderrama.cl, dercoconstrucciones.cl, dercocredito.cl, dercoflotas.cl, dercomaq.cl, dercopagos.cl, dercoparts.cl, dercorp.cl, dercoseguros.cl, dercoteca.cl, promocionesderco.cl, reunionanualderco.cl, rutadercocenter.cl; d) impresión tomada de la base de datos de la página web www.inapi.cl, de donde se desprende la titularidad de su mandante respecto de los siguientes registros de marca comercial: i.- Registro N° 672.409 como establecimiento comercial y N° 672.410 para distinguir productos de la clase 9, ambos de la marca CARCENTER-DERCO; ii.- Registro N° 633.315 para distinguir productos de la clase 7, 8 y 12, N° 634.398 para distinguir servicios de la clase 35 y 36; N° 856.766 servicios de la clase 36; N° 856.062 para distinguir productos de la clase 7; N° 876.288 para distinguir productos de la clase 37; N° 876.287 para distinguir servicios de la clase 36; N° 876.297 para distinguir servicios de la clase 35; N° 892.866 para distinguir productos de la clase 4; N° 892.867 para distinguir productos de la clase 9, todos de la marca DERCO, en cuaderno separado; iii.- Registro Nº 633314 para establecimiento comercial; N° 634397 para distinguir productos de la clase 12, ambos de la marca Derco autos; iii.- registro N° 830385 para distinguir productos de las clases 7, 8 y 12 de la marca Derco, ándate en buena; iv.- Registros N° 916.084 para distinguir servicios de la clase 35; N° 916.085 para distinguir servicios de la clase 36; Nº 916.086 para distinguir servicios de la clase 37, todos de la marca Derco, respalda y Garantiza; v) Registros N° 676.416 para distinguir productos de la clase 12; N° 676417 para distinguir servicios de la clase 35; N° 865.054 para distinguir servicios de la clase 35 y N° 878.296 para distinguir servicios de la clase 37, todos de la marca dercocenter; vi) Registro N° 828.553, para distinguir servicios de la clase 36, N° 828.554 para distinguir servicios de la clase 36, ambas de la marca dercocenter; vii.- Registro N° 699.547 para distinguir productos de las clases 7 y 9; N° 699.384 para establecimiento comercial; N° 713.985 para distinguir servicios de las clases 35 y 37; N° 856.768 para distinguir servicios de la clase 35; N° 892.868, para distinguir productos de la clase 7, N° 892.869 para distinguir productos de la clase 12; N° 894.385 para distinguir servicios de la clase 37, todos de la marca dercomaq; ix.- Registros N° 865.052 para distinguir servicios de la clase 35 y N° 865.088 para distinguir servicios de la clase 35, ambos de la marca dercoparts; x.- Registros N° 910.172 para distinguir servicios clase 4; N° 910.173 para distinguir productos de la clase 7; N° 910.174 para distinguir productos de la clase 12; N° 910.175 para distinguir productos de la clase 16; N° 910.176 para distinguir servicios de la clase 35; N° 910.177 para distinguir servicios de la clase 36, N° 910.178 para distinguir servicios de la clase 37, todos para la marca Dercorp; xi.- Registros N° 828.555 para distinguir servicios de la clase 36 y N° 828556 para distinguir servicios de la clase 36, ambos de la marca dercoseguros; xii.- Registro N° 828552 para distinguir servicios de la clase 35, de la marca dercoteca, todos en cuaderno separado; e) Impresión de la página www.soloaccesoriosparaautos.com, en que se indica que Derco distribuye y comercializa GPS como accesorio de vehículos.-

- 7.- Que a fojas 37 se tuvo por acompañados los documentos y por evacuado el trámite de contra argumentaciones en rebeldía del primer solicitante.
- 8.- Que a fojas 39 se abrió el plazo de observaciones a las pruebas rendidas en autos.
- 9.- Que a fojas 42 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el primer solicitante no compareció en autos ni allegó antecedentes probatorios en pos de su mejor derecho ni objetó las pruebas rendidas de contrario. Asimismo, del examen del dominio y sus funcionalidades se deriva que el mismo no se encuentra en uso, pese a lo dispuesto en el Reglamento para la Administración del registro de nombres de dominio .cl al respecto.-

SEGUNDO: Que el segundo solicitante ha alegado un mejor derecho, derivado de su titularidad sobre registros marcarios que comprenden el aspecto central del dominio solicitado en autos, cual es DERCO. Agrega que el mismo no sólo es una creación de su parte sino que es la contracción de su nombre comercial con el que ha operado desde 1959. Esta parte ha acreditado suficientemente tanto la titularidad invocada como el uso efectivo de la expresión en sus diversas actividades. Asimismo, esta parte alega que siendo el GPS un accesorio de automóvil que es distribuido por esa empresa, resulta lesivo a sus derechos que un tercero sea el titular del nombre de dominio.

TERCERO: Que la inactividad en el conflicto por asignación del nombre de dominio del primer solicitante sumado al o uso del dominio impiden a esta arbitro apreciar si esta parte pudiere tener algún derecho al

registro y posterior consolidación del nombre de dominio en disputa, que pudiere contrastarse con alguno de los que ha acreditado la contraria.

CUARTO: Que en los conflictos por asignación de nombres de dominio, los criterios que han sido elaborados por la doctrina y la jurisprudencia emanada de los árbitros arbitradores, han modelado las normas del derecho general y del reglamento de Nic Chile a la luz de los principios generales del derecho, lo cual resulta esencial para el buen desarrollo de Internet en Chile, lo que supone el uso de buena fe y en base a un interés legítimo de los agentes sociales, que permita configurar un entorno de seguridad y certeza jurídica que impulse el desarrollo de la sociedad de la información.

QUINTO: Que a la luz de dichos principios y normas y analizando los antecedentes de autos de acuerdo a las reglas que rigen a los árbitros arbitradores, habrá de concluirse que en el caso de autos se ha acreditado un mejor derecho al nombre de dominio de parte del segundo solicitante, debiendo acogerse sus alegaciones de mejor derecho.

SEXTO: Que en todo caso no existen antecedentes en autos que permitan sostener que el primer solicitante haya obrado de mala fe por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

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

Asígnese el nombre de dominio dercogps.cl al segundo solicitante DERCO S.A., ya individualizado en autos. Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile en la forma establecida en la pauta de procedimiento arbitral. Resolvió:

Lorena Donoso Abarca Arbitro

> Carlos Reusser Monsálvez Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia 7.776.724-k

Diego Sepúlveda Salazar 16.386.315-4

cc.: njeanneret@bmj.cl; <u>pjuppet@bmj.cl</u>; pabloriveros@etrack.cl; <u>soporte@realnet.cl</u>;

lorena.donoso@gmail.com; fallos@legal.nic.cl