Arbitraje nombre de dominio gwm.cl

Oficio NIC 7302-2007

Santiago, 27 de Noviembre de 2007.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, por oficio Oficio NIC 7302-2007, se notificó a éste arbitro su nombramiento como tal en el conflicto suscitado con motivo de la inscripción del nombre de dominio "gwm.cl".

SEGUNDO: Que, mediante carta certificada de fecha 12 de Marzo de 2007, acepté el cargo y fijé la fecha y lugar para la audiencia de conciliación y/o de fiijación del procedimiento para el día 30 de Marzo de 2007, a las 9:30 horas, lo que se notificó a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico, según consta en autos.

TERCERO: Que, con fecha 30 de Marzo de 2007, se efectúa el comparendo de conciliación y o de fijación de procedimiento, al que asiste don Christopher Doxrud en representación de Great Wall Motor Company Limited y don Eugenio Balmaceda. No hubo conciliación y se fijaron las reglas del procedimiento arbitral.

<u>CUARTO:</u> Que, con fecha 16 de Abril de 2007, y estando dentro de plazo, don Christopher Doxrud en representación de Great Wall Motor Company Limited, segundo solicitante, dedujo demanda de mejor derecho para asignación del nombre de dominio en cuestión, señalando en su presentación lo siguiente:

- 1.- Que, GREAT WALL MOTOR COMPANY, es una empresa fabricante de automóviles de origen Chino.
- 2.- Que, la referida empresa fue la primera en transar sus acciones en la bolsa de Hong Kong. Tiene presencia en más de 50 países, incluyendo Chile, Perú y Venezuela.
- 3.- Que, en nuestro país, la representación de GWM está en manos de la empresa nacional DERCO, con una basta experiencia en el rubro automotriz, y representante de prestigiadas marcas de automóviles internacionales.
- 4.- Que, la solicitud por parte de Great Wall Motor Company Limited del nombre de dominio en disputa, se funda en el hecho que el mismo corresponde a la sigla de su razón social y a una marca de productos y servicios registrada en el extranjero y con solicitud en trámite de registro en Chile.
- 5.- Que, asimismo, Great Wall Motor Company Limited es titular de los nombres de dominio gwm.cn y gwn.com.cn.
- 6.- Que, Great Wall Motor Company Limited es titular en Chile de los siguientes registros y solicitudes de marcas comerciales: GWM Solicitud 731214, 731213 y 731212.
- 7.- Que, las solicitudes singularizadas precedentemente no fueron objeto de oposición por terceros y se encuentra pendiente el examen de fondo por parte del Sr. Jefe del Departamento de Propiedad Industrial.
- 8.- Que, el inciso primero del artículo 10 del Reglamento, establece "Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres día hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 día corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio".
- 9.- Que, el Reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva del idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un

conflicto que debe necesariamente se debe resolver por medio de un arbitraje. Lo anterior, es sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio .

- 10.- Que, siendo de esta manera, corresponde a un segundo solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
- 11. Que, en opinión de Great Wall Motor Company Limited el mejor derecho que tiene sobre el nombre de dominio en cuestión ya se encuentra suficientemente demostrado, no sólo con la referida fama de su marca, sino que además por medio de sus solicitudes de registro presentadas con anterioridad a la solicitud del nombre de dominio efectuada por el Sr. Balmaceda.
- 12.- Que, el artículo 14 del mismo Reglamento señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.
- 13.- Que, GWM posee respecto de la marca "GWM", y derivaciones de la misma, un derecho de propiedad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República.
- 14.- Que, Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, promulgado por Decreto N° 425, publicado en el Diario Oficial de 30 de septiembre de 1991, establece en su artículo 6 bis: 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del

presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso. 3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

- 15.- Que, el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.
- 16.- Que, sin duda alguna que la solicitud del nombre de dominio "gwm.cl." por parte de la Sr. Balmaceda, vulnera abiertamente los intereses y derechos de mis mandantes, y corresponde al Señor Juez Arbitro declararlo de esa manera. De hecho, vulnera un derecho primordial, cual es el de propiedad.
- 17.- Que, como ha señalado la Comisión Preventiva Central al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A., "La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual. pasando así а adquirir una existencia complementaria identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios".
- 18.- Que, no estamos enfrentados a una solicitud de nombre de dominio genérico, o bien de una palabra de aquellas que forman parte del bagaje conceptual de los consumidores, como podría ser "ANDES" o "CORDILLERA". Muy por el contrario, es una marca de aquellas que la doctrina y la jurisprudencia han pasado a denominar "famosas y notorias".

- 19.- Que, sin duda alguna que el Sr. Balmaceda, al momento de presentar la solicitud del nombre de dominio "gwm.cl", estaba en pleno conocimiento de la existencia de mis representados, de su fama y notoriedad. Pensar lo contrario es una verdadera irrealidad.
- 20.- Que, es por lo anterior, que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia los derechos adquiridos por Great Wall Motor Company Limited, como titular legítima de marcas comerciales, y en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género, de los productos y establecimientos de mis mandantes que a través del eventual sitio web gwm.cl fueran promocionados.
- 21.- Que, ha quedado demostrado que Great Wall Motor Company Limited posee argumentos más que suficientes como para estimar que su posición no da pie para análisis alguno destinado a ponderar su mejor derecho, por lo que procede la eliminación de la primera solicitud efectuada por la Sr. Balmaceda y en definitiva asignar el nombre de dominio a mis mandantes GWM.
- 22.- Que, en un otrosí se acompaña diverso material probatorio, puntualmente:
- 1.- Impresos de los resultados obtenidos del buscador Google!, donde se puede apreciar que, al ingresar al motor de búsqueda la sigla "GWM", el primer resultado dice relación con mis mandantes.
- 2.- Impresos obtenidos del sitio web de mis mandantes www.gwm.cn, donde se puede apreciar el uso de la sigla GWM en distintos aspectos.
- 3.- Impresos obtenidos del sitio web de Great Wall de Venezuela, donde se puede apreciar el uso de la sigla GWM.
- 4.- Impresos obtenidos del sitio web www.twistedandes.cl" donde se puede apreciar un artículo relativo al automóvil modelo "HOVER" de mis mandantes, donde también se usa la sigla GWM al referirse a GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED.

- 5.- Impresos obtenidos del sitio web de emol.com, específicamente del cuerpo de Economía y Negocios, donde se puede apreciar un artículo relativo a la importación de los autos chinos por parte de DERCO donde se hace alusión a mis mandantes con la sigla GWM.
- 6.- Artículo impreso del sitio web de Euroamérica Corredores de Bolsa en relación a los autos de propiedad de mis mandantes, donde se usa la sigla "GWM".
- 7.- Impresos del sitio web AUTOEMPRESAS.CL donde aparece un artículo relativo a mis mandantes.
- 8.- Impresos del chat "automovilistas unidos de Chile" en relación al modelo Hover de GWM
- 9.- Diversos artículos de prensa relativos al lanzamiento de los productos de mi representada.
- 10.- Fotografías de puntos de venta de la marca "GWM" en Chile.
- 11.- Publicidad impresa publicada en diarios y revistas nacionales.

QUINTO: Que, con fecha16 de Abril de 2007, don Eugenio Balmaceda hace su presentación en la que señala lo siguiente:

- 1.- Que, Green Wild Mountain es un proyecto turístico que esta enfocado 100% a turistas extranjeros.
- 2.- Que, este proyecto turítico se va a realizar en el fundo El Coigue cuyos propietarios son el señor Ruperto Vargas y Pablo Vargas, este último socio de un 50% de la empresa sitioweb 21 Limitada.
- 3.- Que, sitioweb 21 limitada es una empresa que desarrolla proyectos web hace varios años, teniendo como clientes a empresas como ARENA SANTIAGO, EGROUP, CIDES CORPOTRADING, etc.
- 4.- Que, la idea de Green Wild Mountain nació el año pasado dada las características del fundo El Coigue.
- 5.- Que, como proyecto se esta considerando una inversión de USD15.000 en procesos de estructuración y programación.

SEXTO: Que en un otrosí se acompaña unas imágenes correspondientes al proyecto denominado green wild mountain. (gwm)

SEPTIMO: Que, con fecha 19 de Abril de 2007, se provee ambas presentaciones y se da traslado a la otra parte. Esta resolución fue notificada a ambas partes por correo electrónico.

OCTAVO: Que, con fecha 4 de Mayo de 2007, GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED evacua el traslado reiterando los argumentos ya expuestos y acompañando copia de las solicitudes de marca GWM que datan de 28-07-2006.

NOVENO: Que, con fecha 7 de Septiembre se proveyó la presentación de GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED y se cito a la partes a oír sentencia. Resolución que fue notificada a ambas partes por correo electrónico.

<u>DECIMO:</u> Que, con fecha 24 de Septiembre de 2007, y en atención al estado del proceso, se cita a las partes a oír sentencia. Esta resolución se notifica a las partes por correo electrónico.

UNDECIMO: Que, con fecha 15 de Noviembre de 2007, y como medida para mejor resolver, se apercibió al primer solicitante para que acreditara su relación con GREEN WILD MOUNTAIN, dentro de tercero día. Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico.

DUODECIMO: Que, con fecha 23 de Noviembre de 2007, y habiendo transcurrido el plazo establecido, se tuvo por no cumplida la medida, y se notificó a las partes de esta resolución por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, tal como consta en el expediente, asiste a Eugenio Balmaceda Larraín, la calidad de primer solicitante obrando a su favor el principio *first come first served*

SEGUNDO: Que, el primer solicitante durante la tramitación del proceso acreditó ser socio de una compañía SITIOWEB 21 LIMITADA en que a su vez supuestamente era socio Pablo Vargas, -cuestión que no se acreditó-, también supuesto dueño de un proyecto denominado proyecto TURISTICO ecológico green wild mountain. Se acompaño además una serie de antecedentes relacionados a la firma SITIOWEB 21 LIMITADA, que no guardan relación con el litigio y unas hojas impresas del proyecto GREEN WILD MOUNTAIN. No obstante lo anterior, y a pesar de haber sido apercibido por el Señor Arbitro para acreditar su relación con el proyecto "green wild mountain", el primer solicitante no acompaño documento o evidencia alguna que permitiera establecer la relación entre Eugenio Balmaceda Larrain y el "proyecto" GREEN WILD MOUNTAN" o GWM.

TERCERO: Que, de las circunstancias señaladas, es que este Arbitro, no ha podido determinar las motivaciones del primer solicitante y si éstas se enmarcan o no dentro de la de buena fe.

CUARTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la prueba documental aportada, que GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED es titular de solicitudes de la marca comercial GWM, solicitudes que son anteriores a la traba de la litis, que corresponden además a la iniciales de su razón social. Que, además por el material aportado se ha podido comprobar la masiva publicidad de los productos que emplean indistintamente la marca GWM y GREAT WALL MOTORS, tanto en Chile como en el extranjero. Asimismo, se ha acreditado que la marca esta en uso a través de distintos portales de Internet tanto en su página web en China como en Estados Unidos. Basado en lo anterior, en este caso a éste Árbitro no le cabe duda sobre la motivación interna que ha tenido el segundo solicitante para disputar el dominio, calificándose su conducta de buena fe.

QUINTO: Que, la expresión GWM corresponde a una sigla que puede responder alternativamente a Green Wild Mountain" como a "Great Wall Motor" por lo que de esta perspectiva, la sigla se relacionaría con los dos proyectos enunciados por las partes, uno turístico y otro automotriz.

SEXTO. Que, sin embargo existe un elemento que este árbitro no pudo llegar a comprobar, no obstante haber decretado una medida para mejor resolver, cual es la relación entre el proyecto GREEN WILD MOUNTAIN y el primer solicitante.

SEPTIMO: Que, ninguno de los documentos acompañado permiten establecer una relación entre el proyecto y el solicitante, de manera que no habiéndose acreditado esta circunstancia durante el juicio, este arbitro debe descartar dicha relación.

OCTAVO: Que así entonces, no aparece en el proceso algún otro antecedente que permita sustentar la solicitud del primer solicitante. Es mas, el hecho que el primer solicitante sea socio de Sitioweb 21 Limitada podría explicar la motivación del primer solicitante en el proyecto GREEN WILD MOUNTAIN, pues podría tratarse de algún cliente, pero ésta hipótesis tampoco fue acreditada.

NOVENO: Que, este arbitro no está llamado a investigar situaciones o hechos, sino en base a los antecedentes y pruebas que oportunamente acompañan las partes durante el proceso, resolver.

DECIMO: Que, de esta forma, y atendidos los derechos acreditados por el segundo solicitante es posible concluir que en principio la expresión GWM se vincula principalmente con él, pues sólo éste posee derechos preexistentes. Lo anterior, esta además ratificado por el hecho que sólo el segundo solicitante ha presentado argumentos y pruebas, lo que determina sus legítimos derechos para aspirar a la titularidad del dominio. Adicionalmente, es de opinión de este árbitro que en caso de asignarse el dominio al primer solicitante, y no obstante el hecho que éste, en principio parece tener un giro diferente, su asignación podría producir una dilución de la imagen de la compañía y de su marca.

<u>UNDECIMO</u>: Que, entonces queda por establecer si la concesión del nombre de dominio al segundo solicitante ocasionaría confusión entre los consumidores y usuarios, cuestión que a juicio de este Árbitro no se producirá, por tener éste derechos pre-existente y preferentes al del primer

solicitante. Que, por lo demás, lo anterior está ratificado por el hecho que el primer solicitante no ha acreditado relación alguna con el proyecto GREEN WILD MOUNTAIN, no ha objetado ni respondido ninguno de los documentos o argumentos presentados por el segundo solicitante.

<u>DUODECIMO:</u> Que, entonces atendido los dominios registrados, presencia comercial, comercial es posible concluir que la expresión GWM, derivación de la marca y razón social GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED, se vincula preferentemente con el segundo solicitante, y que la asignación al primero produciría confusión en el mercado.

DECIMO TERCERO: Que de este modo, en este caso no es posible aplicar el principio del first come first served, pues a éste Arbitro le asiste la convicción que GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED posee mejor derecho para la titularidad del nombre de dominio en disputa y que tal decisión no importa la lesión de derechos o legítimas expectativas del primer solicitante.

EN VISTA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS RESUELVO:

PRIMERO: Aceptase a registro la solicitud presentada por el segundo solicitante por el nombre de dominio **"GWM.CL"** asignándose, en consecuencia a GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED

SEGUNDO: Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por correo electrónico, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Resolvió Patricio de la Barra

TESTIGOS

ANABEL ULL ZAPATA

CLAUDIA RUIZ JARAMILLO