Fallo arbitral por dominio “movimientovital.cl”

ROBERTO JOSE NEGRIN VYHMEISTER

-v-

THE COCA COLA COMPANY (Claro y Compañía)

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 20 de Marzo de 2009

Vistos:

PRIMER0: Que por oficio 0F09018, de 11 de Junio 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 movimientovital.cl;

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto **ROBERTO JOSE NEGRIN VYHMEISTER**, domiciliado en Avenida Bellavista 123, comuna de Puerto Montt, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio “movimientovital.cl”, el cual pidió a su favor el día 01 de Febrero de 2008, a las 13:21:07 horas GMT y **THE COCA COLA COMPANY**, representada por Claro y Compañía, en la persona de Paulina Bardón,

ambos domiciliados, para estos efectos, en Apoquindo 3721, piso 13, comuna de Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio “movimientovital.cl”, el cual pidió a su favor el día 25 de Febrero de 2008, a las 14:17:530 horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 20 de Junio 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 7 de Julio de 2008, a las 16:30 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 7 de Julio de 2008, tuvo lugar el comparendo decretado en rebeldía del primer solicitante y con la asistencia del primer solicitante del nombre de dominio, **ROBERTO JOSE NEGRIN VYHMEISTER**, representado por don Jorge Garay Pérez; y el segundo solicitante **THE COCA COLA COMPANY**, representada por doña Elizabeth Muñoz Rubio, por delegación de poder de doña Paulina Bardón Calvo de Claro y Compañía. El árbitro procedió a calificar la personería de los comparecientes 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 8 de autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 7 de Julio de 2008, se notificó a las partes el comparendo y las resoluciones dictadas en él.

SÉPTIMO: Que por escrito que la a foja 17 la parte de The Cola Cola Company, solicitó la asignación del nombre de dominio movimientovital.cl a su favor aduciendo las siguientes razones: que la representada es una empresa mundialmente conocida por el desarrollo de bebidas de fantasía, especialmente la bebida llamada coca cola. Que dentro de las múltiples bebidas que se fabrican y comercializan bajo el alero de Cola-Cola se encuentran las aguas minerales de marca Vital, marca registrada en Chile desde 1982, con presencia constante en el mercado. Que al agua mineral se le asocia a pureza y vida saludable y consecuentemente la publicidad y promoción del mismo suelen apuntar al factor salud y al bienestar en general. La mandante ha hecho uso de estas condiciones y ha promocionado las bondades saludables del agua mineral, específicamente del agua mineral vital, informando constantemente al consumidor sobre las características y beneficios que se asocian al agua mineral vital. Que dentro de lo anterior, la mandante ha desarrollado el proyecto denominado movimiento bienestar, el cual se ha definido como una “nueva filosofía de vida”. Esta es una iniciativa que se lleva a cabo en toda América latina y que se concretiza en la entrega de información nutricional de vanguardia y el desarrollo de proyectos de colaboración en la comunidad. En este contexto, la ingesta de agua mineral vital viene a considerarse elemento primordial en la campaña. Que Coca Cola es titular de registros para la marca movimiento bienestar y vital tanto en Chile como en el extranjero:

1. Marca Vital, mixta, registro 550.699, clase 32;
2. Marca Vital, denominativa, registro 634.824, clase 32;
3. Marca Vital, mixta, registro 684.219, clase 32;
4. Marca Vital, denominativa, registro 694.571, clase 29, 30, 31, 32 y 33;

5. Marca Vital, denominativa, registro 694.573, clase 29, 30, 31, 32 y 33;
6. Marca Movimiento bienestar, denominativa, registro 780.460, clase 41;
7. Marca Movimiento bienestar, denominativa, registro 780.459, clase 32;

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. Que la marca “VITAL” ya se vincula a la actora en Internet y por tal motivo tiene justo temor de que todo el capital de posicionamiento que ha hecho del concepto “VITAL” Y “MOVIMIENTO BIENESTAR” en el mundo real se pierda y diluya en el mundo virtual con su equivalente “MOVIMIENTOVITAL.cl” en manos de un titular distinto de ella; 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 “movimientovital.cl”, solicita la asignación del mismo a su nombre.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 01 de Agosto de 2008, notificada con la misma fecha, la cual rola a fojas 68 de autos, se tuvo por presentada demanda de asignación de nombre de dominio por la parte de THE COCA COLA COMPANY, y se confirió traslado al primer solicitante.

NOVENO: Que con fecha 23 de julio, el primer solicitante evacua el traslado conferido en los siguientes términos: Que el nombre de dominio es movimientovital, el cual es distinto a la marca de la demandante, esto es "vital". Que pretender apropiarse de todos y cada uno de los nombres de dominio que contenga alguno de los vocablos presentes en su marca comercial constituye un absurdo. Que por el conocimiento mundial de the Coca Cola, de prestigio irrefutable, resulta difícil de creer que sus productos, en especial el agua mineral de marca VITAL vaya ser confundida con la expresión "movimientovital". Que así las cosas, la pretensión del demandante resulta, a juicio de la actora, exagerado y abusivo, contrario al principio "fair use". Que prueba lo anterior la existencia de nombres de dominio cuya única diferencia es una letra y pueden pertenecer a distintos dueños. Así, además, existen dominio no disputados por la demandante y que están ligados a las mismas marcas: planvital.cl; espaciovital.cl; factorvital.cl; movimiento.cl; movimientomas.cl; etc. Que, en consecuencia, la supuesta protección alegada por la demandante no se cumple a cabalidad. Que el actor posee solicitud de inscripción de marca y titular de: movimiento vital, registros 805.216 y 805.217 para las clases 16, 38 y 41.

DECIMO: Que por resolución de fecha 23 de Septiembre 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 "movimientovital.cl" y "utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "movimiento".

UNDECIMO: Que durante el término probatorio, ambas partes presentaron probanzas, reiterando los documentos acompañados en sus respectivos escritos de la etapa de discusión, los cuales se tuvieron por presentados con citación de parte contraria, no siendo objetados dentro del plazo respectivo.

DECIMO SEGUNDO: Que por resolución de fecha 28 de Octubre de 2008, notificada ese mismo día, la cual rola a fojas 56 de autos, se fijó el plazo de cinco días para observaciones a la prueba rendida y a otros aspectos del arbitraje, sin que se formularan dichas observaciones por ninguna de las partes en pleito, procediendo el tribunal a dictar sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el objeto de este arbitraje es determinar a cuál de las partes que han demandado en su concepto mejor derecho sobre el dominio en disputa, debe, en definitiva, asignársele, fundando lo anterior en los argumentos de hecho, derecho y las pruebas rendidas por cada uno.

SEGUNDO: Que los dichos de la actora contenidos en su demanda, en el sentido de que posee y es titular de la marca “VITAL” para variados productos y clases de la clase, que se encuentran registradas en el Departamento de Propiedad Industrial, hoy Instituto Nacional de Propiedad Industrial, los cuales rolan de fojas 38 a 68; que es, además, titular de variadas marcas registradas en para distintos productos y clases, en la que la palabra “VITAL” sirve de base o se incluye en dichas marcas, además de la marca MOVIMIENTO, Y además del nombre de dominio registrado “vital.cl”. Todos los documentos que no han sido

controvertidos por el demandado, permiten considerar razonablemente que el segundo solicitante, THE COCA COLA COMPANY, tiene derechos marcarios a su favor sobre el nombre “movimientovital.cl”.

TERCERO: Por consiguiente, cabe a este sentenciador dilucidar si los derechos marcarios del segundo solicitante, esto es, THE COCA COLA COMPANY, sobre el nombre “movimientovital” constituyen por sí mismos un mejor derecho al nombre de dominio “movimientovital.cl”.

CUARTO: Que dada la complejidad del conflicto, éste juez árbitro realizó visitas a los sitios de Nic Chile y del Departamento de Propiedad Industrial de Chile, hoy Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Lo anterior, ha permitido constatar que las expresiones “movimiento” y “vital” pueden ser consideradas genéricas y que se encuentra inscrita en diferentes conjugaciones posibles junto a otras expresiones y que los titulares de dichas inscripciones exceden a las partes de este conflicto.

QUINTO: Que, en consecuencia de lo anterior, la expresión que constituye el nombre de dominio en cuestión, conflicto de estos autos, no corresponde a una creación intelectual de ninguna de las partes, sea tanto en el vocablo “MOVIMIENTO” como en el de “VITAL” y así usadas no es posible establecerlas como creación particular de uso exclusivo y excluyente por cualquiera de las partes.

SEXTO: Que, además, 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, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente.

SEXTO: 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 en 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 relacione de esa manera con su marca comercial.

SÉPTIMO: Que en consecuencia, este sentenciador tiene la convicción que el legítimo interés del segundo solicitante en el dominio en disputa se centra en la expresión "VITAL", pero siendo objeto de esta litis el dominio movimientovital.cl, no es posible desconocer la diferencia que se produce al agregarle la expresión "vital" pues, este conjunto identifica de mejor forma al segundo solicitante, como ha quedado señalado y demostrado.

OCTAVO: Que, por lo anterior, puede considerarse que el primer solicitante, no ha acreditado tener mejor derecho a su favor sobre el nombre "movimientovital.cl.

NOVENO: 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 ocurrió, toda vez que una de las partes, THE COCA COLA COMPANY presentó prueba de su mejor derecho como segundo solicitante del nombre de dominio en cuestión.

DECIMO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "movimientovital.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 "movimientovital.cl" al segundo solicitante, esto es, THE COCA COLA COMPANY.

SEGUNDO: Que no se condena en costas a la demandada, 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