Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **totalautoschile.cl**
Oficio OF14739

VISTOS:

1. Que con fecha 29 de abril de 2011, don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE, solicita la inscripción del nombre de dominio **totalautoschile.cl**. Posteriormente, con fecha 19 de mayo de 2011, TOTAL S.A., representado en calidad de contacto administrativo por doña PAULA BENAVIDES, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **totalautoschile.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

2. Que mediante Oficio OF14739, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.

3. Que con fecha 8 de agosto de 2011, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 17 de agosto de 2011, a las 10:30 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada.

4. Que con fecha 17 de agosto de 2011, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asisten, por una parte, el Primer Solicitante, don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE, y, por la otra, don JOSÉ IGNACIO JUÁREZ HERMOSILLA, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, TOTAL S.A. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce, por lo que se acuerdan las normas de procedimiento.

5. Que con fecha 22 de agosto de 2011, el Segundo Solicitante, TOTAL S.A., consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 28 de octubre de 2011.

6. Que con fecha 24 de agosto de 2011, el Primer Solicitante, don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE, presenta su demanda de asignación del dominio **totalautoschile.cl**, argumentando que la palabra “TOTAL” es una palabra genérica y, como tal, ninguna persona puede atribuirse su dominio exclusivo, sea bajo los parámetros de un Registro de Marca o bajo los parámetros de NIC Chile. Además, en los registros de NIC Chile, existe una infinidad de dominios que utilizan la palabra “TOTAL”, sea bajo la denominación “totalxxxxxxx.cl”, “xxxxxxxxtotal.cl” o “xxxxxtotalxxxxx.cl”, cuyo propietario no es TOTAL S.A., razón por la cual, a juicio del Primer Solicitante, no se justifica acoger la solicitud presentada por el Segundo Solicitante.

   A mayor abundamiento, don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE hace presente que el registro **total.cl** se encuentra inscrito a nombre de COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA y no por el Segundo Solicitante, por lo que no se entiende que TOTAL S.A. pretenda adueñarse del dominio **totalautoschile.cl** objeto de

autos, cuando el sitio **total.cl**, no se encuentra inscrito a su nombre. Entonces, sostiene que si no puede lo más, no se justifica acoger lo menos.

Por otra parte, el Primer Solicitante indica que el giro de su negocio es la "comercialización de vehículos motorizados", que hasta donde tiene entendido no es el giro social de TOTAL S.A., por lo que no son competidores ni en el ámbito de su giro social ni en el ámbito de su público objetivo.

Don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE concluye que, de acuerdo a lo expuesto, la solicitud presentada por TOTAL S.A. en contra de su sitio Web inscrito ante NIC Chile, no tiene fundamento legal ni fundamento de hecho alguno, por lo que únicamente puede solicitar que la demanda presentada en autos sea rechazada en todas sus partes y que se condene en costas al Segundo Solicitante por no existir motivos plausibles para litigar, todo fundado en los antecedentes de hecho y derecho antes mencionado.

7. Que con fecha 31 de agosto de 2011, doña MARÍA LUISA VALDÉS STEEVES, en representación del Segundo Solicitante, TOTAL S.A., presenta su demanda de asignación del dominio **totalautoschile.cl**, argumentando que es un grupo empresarial del sector petroquímico y energético con sede mundial en La Défense, Francia. Su amplia presencia en el mercado se ve reflejada en sus sucursales en más de 130 países, empleando a alrededor de 111.000 personas. De esta manera, los activos financieros de esta empresa representan la mayor capitalización de la Bolsa de París y, por su volumen de negocios, es una de las empresas más importantes del continente europeo. Fue fundada en 1924 con el nombre de COMPAGNIE FRANÇAISE DES PÉTROLES CFP, con participación mixta - privada y Estado francés-, que en 1985 adoptó el nombre de TOTAL-CFP, hasta finalmente adoptar el nombre de TOTAL S.A. en 1991.

TOTAL S.A. añade que internacionalmente es el cuarto grupo privado petrolero y de gases a nivel mundial y la primera empresa del sector en Francia. Sus negocios abarcan toda la cadena de la industria petrolera: exploración, producción, prospección, refinado, distribución, trading y transporte marítimo. En el área de marketing, sus 17.000 estaciones de servicio en el mundo la colocan como líder del mercado europeo y co-líder en África. Con una vasta presencia en 120 países del orbe, TOTAL S.A. se ha caracterizado por ofrecer a sus clientes productos y servicios de gran calidad. Esto se puede graficar a través de su producción del año 2004, la cual ascendió a 2,59 millones de barriles y sus reservas al equivalente a 11.100 millones de barriles de petróleo. Por otro lado, TOTAL S.A. también forma parte de los mayores distribuidores mundiales de gas, y está diversificando su industria hacia el mercado de la generación eléctrica. También se presenta en el área química, situándose entre los líderes europeos y mundiales en cada uno de sus sectores: petroquímico, fertilizantes y especialidades.

El Segundo Solicitante agrega que en la actualidad, se ha posicionado fuertemente en el mercado nacional, principalmente a través de sus lubricantes, aceites y servicios relacionados con el rubro automotriz. Dicha actividad le ha permitido un reconocimiento evidente por parte de los usuarios, quienes reconocen y asocian la expresión "TOTAL" a los productos y servicios que ella ofrece en el mercado. A nivel

mundial ha logrado posicionarse dentro del rubro automotriz desde hace más de 50 años como una compañía que genera confianza y seguridad, siendo ampliamente reconocidos por el signo **"TOTAL"**, el que ha adquirido fama y notoriedad dentro de este mercado.

El Segundo Solicitante hace presente que a fin de posicionar sus marcas, productos y servicios, ha patrocinado y promocionado activamente una serie de eventos deportivos automotrices, invirtiendo importantes sumas de dinero en auspicios a diferentes competencias deportivas y equipos participantes de las mismas, lo que le ha valido un amplio reconocimiento de los consumidores de este rubro. Sumado a lo anterior, cuenta con una serie marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). Dentro de ellas se encuentra la familia de marcas comerciales que se estructuran y/o consisten en la expresión "TOTAL":

- **"TOTAL"**, Registro Nº 689.243, para distinguir servicios de la clase 39.
- **"TOTAL"**, Registro Nº 689.242, para distinguir productos de la clase 1.
- **"TOTAL"**, Registro Nº 689.244, para distinguir servicios de la clase 40.
- **"TOTAL"**, Registro Nº 689.245, para distinguir "servicios de estaciones de servicio para vehículos; mantenimiento, lavado y reparación de vehículos y partes de vehículos; engrase, lubricación y afinamiento de motores y máquinas; reparación y ajuste de neumáticos; mantenimiento y reparación de instalaciones de calefacción; alquiler de los servicios de plataformas de perforación de pozos; construcción y mantenimiento de tuberías y plataformas petrolíferas; servicios de asfaltado" de la clase 37.
- **"TOTAL"**, Registro Nº 689.246, para distinguir productos de la clase 5.
- **"TOTAL"**, Registro Nº 686.069, para distinguir productos de la clase 17.
- **"TOTAL"**, Registro Nº 717.060, para distinguir productos de la clase 4.
- **"TOTAL"**, Registro Nº 717.061, para distinguir productos de la clase 1.
- **"TOTAL"**, Registro Nº 761.854, para distinguir productos de las clases 1, 3, 4 y 19.
- **"TOTAL"**, Registro Nº 820.603, para distinguir productos de la clase 4.
- **"TOTALGAZ"**, Registro Nº 593.939, para distinguir productos de la clase 4.
- **"TOTALGAZ"**, Registro Nº 594.424, para distinguir servicios de la clase 39.

TOTAL S.A. también ha registrado su marca en el extranjero para distinguir sus productos y servicios, entre ellos se destacan los siguientes:

- **"TOTAL ECO SOLUTIONS"**, Registro Nº 8520298, para distinguir productos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19 y servicios en las clases 35, 36, 37, 39, 40, 41 y 42, en Francia.

- **"TOTAL"**, Registro N° H 0591228, para distinguir productos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19 y servicios de las clases 37, 39, 41 y 42, en España.

- **"TOTAL BEST 2020 +"**, Registro N° 302009058982, para distinguir productos de las clases 1, 4 y servicios de las clases 35, 41 y 42, en Alemania.

El Segundo Solicitante sostiene que los registros previamente individualizados, demuestran su mejor derecho sobre el nombre de dominio **totalautoschile.cl** en disputa, toda vez que su elemento distintivo es idéntico a sus marcas y refiere precisamente al rubro automotriz en que se desempeña. Entonces, es titular de una familia de marcas comerciales para la expresión "TOTAL", lo cual tiene por objeto distinguir e identificar sus actividades, productos y servicios que comercializa en el mercado, los que se encuentran estrechamente vinculadas con el rubro automotriz, de modo tal que el público usuario y consumidor las asocie fácilmente con TOTAL S.A.

Por otro lado, añade el Segundo Solicitante, es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio **totalautoschile.cl** a un sitio de Internet con información relativa a la empresa, productos, actividades e inversiones de TOTAL S.A., en el rubro automotriz en Chile, lo que no es efectivo. El Segundo Solicitante hace presente que ya es titular del nombre de dominio **totalauto.cl**, virtualmente idéntico al nombre de dominio en disputa, y el cual tiene por objeto identificar sus actividades. Además, es titular de los siguientes nombres de dominio:

- **chiletotal.cl**
- **totalchile.cl**
- **total-chile.cl**
- **total1.cl**

El Segundo Solicitante indica que estos nombres de dominio son una muestra de su mejor derecho respecto del nombre de dominio en disputa, toda vez que demuestran la utilización de la expresión "TOTAL" para distinguir sus actividades, productos e inversiones, tanto en el mercado como en Internet. En este sentido, parece claro que cualquier usuario de Internet consumidor enfrentado a este dominio lo asociará inmediatamente a TOTAL S.A.

El Segundo Solicitante considera que al comparar gráfica y fonéticamente la composición del dominio en disputa con sus marcas comerciales y nombres de

dominio, es posible apreciar que existen semejanzas evidentes. Incluso más, ya es titular de un nombre de dominio virtualmente idéntico al dominio de autos pero sin la expresión CHILE, lo que da cuenta del grave error y confusión al que se inducirá a los usuarios de Internet y público consumidor en general de asignarse el nombre de dominio disputado al Primer Solicitante. Estima que el Primer Solicitante simplemente se ha limitado a tomar la expresión que identifica sus productos, servicios, las actividades y su razón social y que se encuentran debidamente registradas ante el INAPI y NIC Chile, agregando únicamente las expresiones "AUTOS" y "CHILE", las que bajo ningún punto de vista pueden ser consideradas como elementos diferenciadores. En este sentido, la expresión genérica "AUTOS" alude expresamente al rubro automotriz en el que participa y se desempeña activamente, distinguiéndose precisamente por el signo **"TOTAL"**, para el cual posee derechos previamente adquiridos.

Al respecto, TOTAL S.A. señala que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente que "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros*". En este contexto, la jurisprudencia ha reconocido expresamente que dos signos distintivos pueden convivir en la medida en que no actúen en el mismo sector económico, situación que claramente no concurre en la especie, pues existe vinculación de ambos solicitantes con el rubro automotriz, rubro al que alude expresamente el nombre de dominio en disputa. Lo anterior fue reconocido expresamente en la sentencia recaída en juicio sobre asignación del nombre de dominio **totalpartschile.cl**, en la que se estableció que: *"como regla general, los signos distintivos pueden convivir en el mercado, en la medida que no actúen en el mismo sector económico y/o área geográfica. En el caso de autos, la segunda solicitante ha esgrimido, como fundamento de su solicitud competitiva, que el nombre de dominio* ***totalpartschile.cl*** *afecta los derechos marcarios que le asisten para la familia de marcas total, referida a insumos ligados a la industria automotriz, haciendo presente que a su parecer habría colisión porque ambas empresas actúan en un mismo mercado relevante. Esta parte ha acreditado suficientemente los derechos que invoca, a través de documental inobjetada de contrario, por lo que habrá de tenérsela por establecida a todos los efectos de este arbitraje."*

El Segundo Solicitante sostiene que las expresiones genéricas no aportan distintividad ni permiten diferenciar al nombre de dominio en disputa de TOTAL S.A. Al respecto, hacen presente el fallo dictado en relación a la asignación del nombre de dominio **premium-essiac-tea-4less.cl**, en cuanto a que el hecho que una de las partes sea titular de una marca comercial que forma parte integrante de un nombre de dominio, y siendo las demás expresiones que lo conforman de orden genérico, es un elemento a considerar para estimar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre un nombre de dominio determinado. En dicho fallo se sostuvo lo siguiente: "*que como puede apreciarse no existe una identidad fonética y visual absoluta entre el nombre de dominio en disputa "Premium-essiac-tea-4less.cl" y la marca comercial del segundo solicitante "ESSIAC", pero las expresiones que conforman el nombre de dominio en disputa son de orden genérico y no constituyen elementos*

diferenciadores adecuado y suficiente para distinguirlo de las marcas, productos y razón social que es titular el Segundo Solicitante".

TOTAL S.A. indica que siendo las expresiones "AUTOS" y "CHILE" términos genéricos, en caso alguno podría estimarse que constituyen elementos diferenciadores suficientes respecto de la marca **"TOTAL"** con la que se identifica en Internet y en el mercado real. Por el contrario, la palabra "AUTOS" es indicativa del rubro en el que protege productos y servicios y en cuyo mercado actúa, lo que claramente inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet que se vean enfrentados a este nombre de dominio. A su vez, según lo ha reconocido la jurisprudencia, el término "CHILE" carece de distintividad de ningún tipo en un nombre de dominio .CL, toda vez que dicha extensión corresponde al topónimo de Chile. A modo de ejemplo, en el fallo recaído sobre el nombre de dominio **pathfinder-chile.cl** se sostuvo lo siguiente: "*cabe destacar que la demandante es titular del nombre del dominio **pathfinder.cl,** idéntico al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa pero sin la expresión "CHILE", expresión que en caso alguno podría estimarse que es un elemento diferenciador suficiente y adecuado en relación con sus marcas, razón social y nombres de dominio, y ello debido a que la extensión .CL es el topónimo de CHILE en Internet*"

El Segundo Solicitante hace presente que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que estima en caso de ser otorgado el dominio en disputa al Primer Solicitante de autos no se estaría cumpliendo. Entonces, correspondería rechazar la solicitud del Primer Solicitante respecto del nombre de dominio **totalautoschile.cl**, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial de su propiedad que está debidamente registrada ante el INAPI y que es reconocida por los usuarios de Internet y consumidores, lo que llevaría a una inevitable confusión de los mismos.

Señala el Segundo Solicitante que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red**,** para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, **"SAVORY", "APPLE"** o **"PANASONIC"** efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombres de dominio, el Segundo Solicitante señala que debe tenerse presente el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. El Segundo Solicitante señala que en el derecho comparado y, por cierto, en los

últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En efecto, los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos. Finalmente se puede agregar que han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los consumidores acerca de los productos y fortaleciéndose así la marca.

Por otro lado, señala el Segundo Solicitante que con fecha 1 de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (*Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* "ICANN"). Dicha política reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos de nombres de dominio, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: letra a) "*El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos*." Agrega TOTAL S.A. que ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

También deben tenerse presente los criterios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), los cuales están plasmados en el Informe Final de la OMPI, así como las opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), que establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio, se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

Los criterios mencionados han sido recogidos, además, por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile, en particular en el artículo 22 del referido Reglamento, en su primer párrafo, letra a), el cual señala que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva, entre otras condiciones, si es "*idéntico 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*." Al respecto, TOTAL S.A. indica que el elemento principal y distintivo del nombre de dominio en conflicto es idéntico a sus marcas comerciales para la expresión "TOTAL", agregándose solamente los términos "AUTOS" y "CHILE", lo que en definitiva no permite desvincular su marca con dicho dominio, sino por el contrario, aumenta el grado de confusión. En efecto, el nombre de dominio disputado hace

alusión directa a las actividades que **"TOTAL"** realiza en Chile, en lo que dice relación a los autos o al rubro automotriz.

El Segundo Solicitante sostiene que otro criterio aplicable, corresponde al legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa. En este sentido hace presente su interés legítimo, real y efectivo sobre el nombre de dominio en disputa. En efecto, como consta de los diversos documentos que se acompañan, TOTAL S.A., ha invertido grandes recursos en el posicionamiento de sus marcas **"TOTAL"** a través de publicaciones en diversos medios como periódicos, radio y televisión. De esta forma, queda fehacientemente acreditado en estos autos que su solicitud competitiva obedece a su interés legítimo de identificar y distinguir sus productos y servicios a través de Internet.

El Segundo Solicitante cita además el criterio de la creación intelectual del signo pedido, señalando que resulta de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella. En este sentido, TOTAL S.A. ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, siendo el nombre con el cual son conocidos sus servicios y productos en el mercado uno de sus activos más importantes. En efecto, el signo **"TOTAL"** identifica y distingue sus productos en Chile, y así es reconocido por los usuarios de Internet así como por las diversas publicaciones en diversos medios de comunicación.

Añade TOTAL S.A. que es aplicable el criterio de la notoriedad del signo pedido, ya que dicha teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. Según el Segundo Solicitante, es evidente que la aplicación de este criterio obliga a concluir que tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio **totalautoschile.cl**, toda vez que la expresión "TOTAL" sobre la cual se estructura el nombre de dominio en disputa, identifica a los productos y servicios que él ofrece en nuestro país.

Agrega el Segundo Solicitante, que en este caso, se está frente a un conflicto de asignación de nombres de dominio, pero igualmente se debe tener especialmente presente que resulta totalmente improcedente vulnerar y afectar este principio por la vía de solicitar un nombre de dominio que incluya una marca famosa y notoria, suponiendo erradamente que así se podrá burlar la legislación marcaria.

Además, el Segundo Solicitante señala que también es aplicable a este caso el Convenio de Paris, cuyas normas tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y tienen el rango de ley. En especial, cita lo dispuesto en el artículo 6 *bis*, el cual establece que: "*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." El Segundo Solicitante señala que las marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas estructuradas en base a la expresión "TOTAL", han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y, por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

Además, cita también el artículo 10 *bis* del Convenio de París, sobre competencia desleal, que prescribe lo siguiente:

1) *"Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.*

2) *"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.*

3) *"En particular deberán prohibirse:*

   a) "Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

   b) "Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

   c) "Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."

Por último, en el caso de autos también resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París, el cual dispone 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*".

Otro criterio que considera aplicable el Segundo Solicitante es el Criterio de la Identidad, el cual establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, para el Segundo Solicitante, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a TOTAL S.A., ya que es titular de una familia de registros marcarios para la expresión **"TOTAL"**, además de que su razón social es idéntica al elemento diferenciador y distintivo del nombre de dominio disputado, a saber, TOTAL S.A. Por último, el

Segundo Solicitante hace presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre el nombre de dominio **viñasdelmaipo.cl**, el cual señala: "*El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo.."*

El Segundo Solicitante sostiene que otro elemento a considerar es que la expresión "TOTAL" que identifica a sus productos para automóviles y a su nombre comercial, se utiliza efectivamente en Internet. En efecto, al ingresar al sitio **total.com**, se puede apreciar que éste se encuentra activo y contiene abundante información respecto a su grupo corporativo, así como de sus productos y servicios bajo el signo **"TOTAL"**, los que son ofrecidos, publicitados y comercializados a través de este sitio Web, así como sus últimas innovaciones y noticias, lo que da cuenta del nivel de fama, notoriedad y reconocimiento que estos poseen bajo el signo **"TOTAL"**.

Por último, TOTAL S.A. cree importante hacer mención al fallo recaído sobre el nombre de dominio **total1.cl**, en el cual se reconoció el valor del criterio de la identidad, de la existencia de marcas comerciales, así como del uso público y notorio de la expresión "TOTAL" por parte del Segundo Solicitante: *"SEXTO: que, 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 legitimo 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 publico y notorio, con el consiguiente fortalecimiento de la certeza jurídica cuando dos o mas personas lo han estado usando simultáneamente".*

El Segundo Solicitante concluye que, de acuerdo a lo expuesto en su escrito y teniendo presente los diversos argumentos indicados, la titularidad de una familia de registros marcarios vigentes en Chile y el extranjero, la fama y notoriedad de ésta, la vinculación de esa marca con los productos y servicios que ofrece TOTAL S.A. en el rubro automotriz y la titularidad de nombres de dominios afines, considera que TOTAL S.A. el titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa. Agrega que cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido TOTAL S.A. quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo **"TOTAL"** en el mercado nacional.

Indica el Segundo Solicitante que, en estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, en cuanto a su formalización y a los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que concluyen necesariamente, en el mejor derecho de TOTAL S.A. sobre el signo en disputa.

Finaliza el Segundo Solicitante indicando que teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio **totalautoschile.cl** al Primer Solicitante, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor.

Agrega que dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de TOTAL S.A.

8. Que por resolución de fecha 28 de octubre de 2011, se provee el escrito presentado con fecha 24 de agosto de 2011 por el Primer Solicitante, don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE. A su vez, se provee el escrito de fecha 31 de agosto de 2011 presentado por doña MARÍA LUISA VALDÉS STEEVES, en representación del Segundo Solicitante, TOTAL S.A., dándose traslado recíproco a las partes de las demandas arbitrales correspondientes, lo que se notifica por correo electrónico.

9. Que con fecha 8 de noviembre de 2011, don SERGIO URREJOLA SANTA MARÍA, en representación del Primer Solicitante, don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE, evacua el traslado, indicando que en los registros de NIC Chile existe una infinidad de dominios que utilizan la palabra "TOTAL", que no se encuentran registradas a nombre del Segundo Solicitante. Entre ellas se encuentran, a modo de ejemplo, los siguientes:

   a) **total.cl**: dicho registro se encuentra inscrito bajo la titularidad de COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA y no a nombre de TOTAL S.A.;

   b) **totalautos.cl**: dicho registro se encuentra inscrito bajo la titularidad de WHOLESALE AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS LIMITADA y no a nombre de TOTAL S.A.;

   c) **autototal.cl**: dicho registro se encuentra inscrito bajo la titularidad de don JAIME EMILIO CARTER REYES y no a nombre de TOTAL S.A.; y

   d) **autotal.cl**: dicho registro se encuentra inscrito bajo la titularidad del Primer Solicitante de autos, don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE y no a nombre de TOTAL S.A.

El Primer Solicitante reitera que el registro **total.cl** se encuentra inscrito por COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA y no por TOTAL S.A.; a su juicio no se entiende que TOTAL S.A. pretenda adueñarse del dominio **totalautoschile.cl** objeto de autos, cuando el sitio **total.cl** no se encuentra inscrito bajo su dominio. Si no puede lo más, no se justifica acoger lo menos.

El Primer Solicitante estima que TOTAL S.A. justifica su pretensión dando a entender que TOTAL AUTOS es un nombre de dominio que se encuentra bajo su titularidad. Lo anterior es un argumento que carece de toda sustentabilidad si se considera que **totalautos.cl**, se encuentra bajo la titularidad de WHOLESALE AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS LIMITADA y no del Segundo Solicitante, TOTAL S.A.

Don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE argumenta que el giro al que se dedica es la "compra y venta de autos o vehículos usados", lo cual no es el giro del

Segundo Solicitante. Lo anterior queda de manifiesto al visitar la página Web **totalautoschile.cl**, donde se aprecia que su giro principal es la venta de automóviles usados, y accesorios estructurales como llantas, neumáticos, focos, alerones, etc.

El Primer Solicitante hace presente que TOTAL S.A. describe en su presentación que es titular de una serie de registros de marcas para distinguir productos de las clases 1 y 4, entre otras, dejando de manifiesto que no es titular de registro alguno para distinguir productos de la clase 12, que distingue "automóviles", o servicios de la clase 35, que distingue "servicios de compraventa de automóviles". En consecuencia, según él, mal puede el Segundo Solicitante pretender exclusividad sobre clases en que ni siquiera tiene registros marcarios en relación a su marca.

Don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE, con lo expuesto anteriormente, deja de manifiesto que los campos comerciales de él con el Segundo Solicitante son independientes uno del otro. En otras palabras, los negocios o actividades económicas de TOTAL S.A. son diferentes y ajenas a la de él. Entonces, la coexistencia del nombre de dominio **totalautoschile.cl** y la marca **"TOTAL"** de propiedad del Segundo Solicitante no generará error o confusión alguna en el mercado. Tanto es así que la marca del Segundo Solicitante ya coexiste con el nombre de dominio **total.cl** y **totalautos.cl**, ambos a nombre de terceros.

El Primer Solicitante considera que la demanda de autos carece de toda sustentabilidad, debiendo aplicarse el principio "*first come, first served*", ya que don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE ha actuado de buena fe, registrando el nombre de dominio **totalautoschile.cl** para la venta de autos usados, giro que no dice relación con la actividad del Segundo Solicitante. En efecto, el giro del negocio del Primer Solicitante es la comercialización de vehículos motorizados, que no corresponde al giro social de TOTAL S.A., por lo que no son competidores ni en el ámbito del giro social ni en el ámbito del público objetivo.

El Primer Solicitante concluye que la solicitud presentada por TOTAL S.A. en contra de don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE por el sitio Web inscrito en NIC Chile, no tiene fundamento legal ni fundamento de hecho alguno, por lo que solicita que la demanda presentada en autos sea rechazada en todas sus partes por los antecedentes de hecho y derecho antes mencionados.

10. Que con fecha 8 de noviembre de 2011, doña MARÍA JOSEFINA MORA ARIAS, en representación del segundo Solicitante, TOTAL S.A., evacua traslado indicando que si bien la expresión "TOTAL" es efectivamente una palabra en idioma español, con un significado claro, no puede decirse que sea un término genérico. De hecho no designa género alguno y de hacerlo el Primer Solicitante deberá así indicarlo y acreditarlo. Pero, además, cabe destacar que la jurisprudencia en la materia ya ha resuelto este punto y en numerosos fallos ha dejado establecido el criterio que señala que, encontrándose una palabra registrada como marca comercial, por ese hecho su titular adquiere derechos exclusivos y excluyentes para usarla en relación a los servicios que protege dicho registro. Así se estableció en el fallo recaído en el juicio por el nombre de dominio **claropyme.cl**, dictado con fecha 27 de diciembre de 2010 por el árbitro señor Marcos Morales Andrade, el cual señala en su

considerando N° 16: *"Que no resulta aceptable el argumento esgrimido por el Primer Solicitante en el sentido que la expresión «claro», por corresponder a una palabra de nuestro idioma, podría ser libremente utilizada por cualquiera. Al contrario, cuando una palabra preexistente es protegida como marca comercial, su titular adquiere un derecho exclusivo para utilizarla en la identificación de los productos o servicios asociados a dicha marca…"*

El Segundo Solicitante sostiene que nadie desconoce que existen otros nombres de dominio a nombre de terceros que contienen la expresión "TOTAL". Sin embargo, ellos no refieren precisamente al rubro, productos y servicios que TOTAL S.A. distingue con su marca **"TOTAL"**, como si lo hace el dominio de autos, que incorpora la expresión "TOTAL" agregando la palabra "AUTOS", que es evidentemente alusiva del rubro automotriz del cual forma parte TOTAL S.A. y que protege en el mercado con su marca comercial registrada y actualmente en vigor. Por lo tanto, y, aún cuando no ha sido acreditado por el Primer Solicitante, incluso tratándose de actividades no idénticas, es innegable que se trata de rubros íntimamente relacionados, de manera que de asignarse el nombre de dominio a don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE, se estará generando un altísimo riesgo de confusión para los usuarios de Internet, con las indeseables consecuencias que ello conlleva al legítimo creador e impulsor de una marca comercial.

TOTAL S.A. estima relevante reiterar lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio **promain.cl**. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: *"…la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."* El Segundo Solicitante indica que de este fallo se desprende que, la titularidad de marcas comerciales que correspondan a la esencia de un determinado nombre de dominio en disputa, es un criterio que debiere considerarse con el objeto de determinar cuál de las partes en un procedimiento de asignación de dominio tiene un mejor derecho sobre el mismo. Y con mayor razón aún, si el Primer Solicitante no es capaz de acreditar los hechos en virtud de los cuales le correspondería un mejor derecho a la asignación del nombre de dominio de que se trate.

El Segundo Solicitante advierte que don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE ha hecho aseveraciones que no ha acreditado y que, como tales, son meras declaraciones, apreciaciones personales que no cuentan en estos autos con ningún documento ni medio de prueba que las respalden. Así, el Primer Solicitante señala que inscribió el nombre de dominio "*con la finalidad de dar a conocer su actividad empresarial"*, respecto de la cual no consta ningún antecedente en autos, de manera que, de ser tomada en cuenta esta consideración, la misma debe ser acreditada, no bastando meramente una declaración de intenciones.

Otro punto que estima importante revisar el Segundo Solicitante dice relación con la grave confusión que se producirá entre los consumidores y usuarios de Internet enfrentados a este nombre de dominio. En este sentido, reitera que el Primer Solicitante procedió a solicitar el nombre de dominio **totalautoschile.cl**, integrando un signo protegido por el Segundo Solicitante como marca comercial y nombre de dominio, ambos debidamente registrados ante el INAPI y NIC Chile

respectivamente. Por ello, es perfectamente factible que, encontrándose íntimamente vinculada la expresión distintiva del dominio, "TOTAL" y "TOTALAUTOS" a él, se induzca a error y confusión a los usuarios de Internet y público consumidor, quienes determinarán a partir de dicha expresión, el origen del contenido que en el dominio eventualmente se despliegue, vinculándolo a TOTAL S.A. En este sentido, al encontrarse esta expresión protegida como marca comercial, según el Segundo Solicitante, tiene un derecho exclusivo para utilizarla en la identificación de los productos o servicios asociados a dicha marca. En la especie, al existir antecedentes claros acerca del rubro de actividades del Primer Solicitante, se produce un serio potencial de afectación a la marca **"TOTAL"** de su propiedad que debe tenerse en consideración a la hora de asignar el dominio en conflicto.

TOTAL S.A. reitera que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet. Sin embargo, en el caso de autos existe un nombre de dominio **totalautoschile.cl** que integra su marca **"TOTAL"** y su nombre de dominio **totalauto.cl**, cuestión que sin lugar a dudas inducirá a error y confusión a los usuarios de la red Internet. TOTAL S.A., ya es titular de una gran cantidad de nombres de dominio, muy similares al dominio en conflicto, y otros afines. Entre otros, es asigntario de los nombres de dominio **totalauto.cl**, **totalchile.cl** y **totalmotor.cl**.

Según el Segundo Solicitante, don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE no ha acreditado ningún hecho en virtud del cual le correspondería un mejor derecho respecto del dominio disputado. En efecto, no consta en estos autos ningún antecedente que dé cuenta de su supuesto derecho; no es titular de ninguna marca comercial, nombre de dominio o de cualquier otro antecedente en virtud del cual pueda acreditar fehacientemente algún tipo de vínculo o relación con el nombre de dominio **totalautoschile.cl**. A mayor abundamiento, una solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado de manera que estos sean confundibles. Entonces, para el Segundo Solicitante resulta importante reiterar que su marca **"TOTAL"** corresponde a una marca famosa a nivel internacional, según ha sido probado. Este hecho acarrea una serie de consecuencias, tal como lo reconoce la sentencia arbitral recaída en juicio por el nombre de dominio **easyservice.cl** dictada con fecha 2 de junio de 2010, la cual señala en su octavo considerando: "*OCTAVO: Que, la calidad de renombrada de una marca conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizás la principal, la presunción de que cualquier persona de una cultura mediana no puede sino saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen atractivas desde el punto de vista de los intereses comerciales y económicos."*

TOTAL S.A. concluye que en este orden de ideas, atendida la fama y notoriedad de su marca, estima que aun cuando no tuviera ningún antecedente acerca de las actividades del Primer Solicitante, incluso una eventual diversidad en los rubros

sería irrelevante al momento de la protección. Ello es así, dado que siendo su marca una marca famosa y notoria, esta debe ser resguardada como tal, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, por un lado, la dilución del poder distintivo intrínseco de la marca y, por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos o servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. En consecuencia, en virtud de estos argumentos y los sostenidos en su demanda de mejor derecho, estima que se encuentra probado que quien tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio **totalautoschile.cl**, es TOTAL S.A.

11. Que por resolución de fecha 7 de diciembre de 2011, se provee el escrito presentado con fecha 8 de noviembre de 2011 por don SERGIO URREJOLA SANTA MARÍA, en representación del Primer Solicitante, don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE. A su vez, se provee el escrito de igual fecha presentado por doña MARÍA JOSEFINA MORA ARIAS, en representación del Segundo Solicitante, TOTAL S.A., lo que se notifica por correo electrónico.

12. Que con fecha 19 de diciembre de 2011, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de “arbitrador” y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren.

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.

4. Que ambas partes litigantes han invocado y acreditado en este juicio arbitral lo que estimaron son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

5. Que el Primer Solicitante, don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE, argumenta que la palabra “TOTAL” es una palabra genérica y, como tal, ninguna persona puede atribuirse su dominio exclusivo, sea como marca comercial o como nombre de dominio.

6. Que el Primer Solicitante indica, además, que el giro al que se dedica es la “compra y venta de autos o vehículos usados”, lo cual no es el giro del Segundo Solicitante.

Señala que lo anterior queda de manifiesto al visitar la página Web **totalautoschile.cl**, donde se aprecia que su giro principal es la venta de automóviles usados, y accesorios estructurales como llantas, neumáticos, focos, alerones, entre otros.

7. Que don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE señala que en los registros de NIC Chile existen numerosos dominios que utilizan la palabra "TOTAL", que no se encuentran registradas a nombre del Segundo Solicitante. Entre ellas se encuentran, a modo de ejemplo, **total.cl** a nombre de COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA, **totalautos.cl** a nombre de WHOLESALE AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS LIMITADA, **autototal.cl** a nombre de JAIME EMILIO CARTER REYES y **autotal.cl**: a nombre del Primer Solicitante de autos, don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE.

8. Que el Primer Solicitante estima que TOTAL S.A. justifica su pretensión dando a entender que la expresión "TOTAL AUTOS" es un nombre de dominio que se encuentra bajo su titularidad. Indica que lo anterior no es efectivo, puesto que el dominio **totalautos.cl** se encuentra asignado a WHOLESALE AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS LIMITADA.

9. Que don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE considera que la coexistencia del nombre de dominio **totalautoschile.cl** y la marca **"TOTAL"** de propiedad del Segundo Solicitante, no generará error o confusión alguna en el mercado, en especial teniendo presente que la marca **"TOTAL"** del Segundo Solicitante ya coexiste con los nombres de dominio **total.cl** y **totalautos.cl**, ambos a nombre de terceros.

10. Que el Primer Solicitante hace presente que TOTAL S.A. señala ser titular de una serie de registros de marcas para distinguir productos de las clases 1 y 4, entre otras, dejando de manifiesto que no es titular de registro alguno para distinguir productos de la clase 12, que incluye automóviles, o servicios de la clase 35, que incluye "servicios de compraventa de automóviles". En consecuencia, según él, mal puede el Segundo Solicitante pretender exclusividad sobre clases en que ni siquiera tiene registros marcarios en Chile en relación a su marca.

11. Que el Segundo Solicitante, TOTAL S.A., argumenta que es un grupo empresarial del sector petroquímico y energético con sede mundial en Francia, teniendo sucursales en más de 130 países y con más de 111.000 empleados. Agrega que a nivel mundial, es el cuarto grupo privado petrolero y de gases y la primera empresa del sector en Francia y añade que sus negocios abarcan toda la cadena de la industria petrolera: exploración, producción, prospección, refinado, distribución, trading y transporte marítimo. Por otro lado, señala que TOTAL S.A. forma también parte de los mayores distribuidores mundiales de gas, y está diversificando su industria hacia el mercado de la generación eléctrica. Además, tiene presencia en el área química, situándose entre los líderes europeos y mundiales en cada uno de sus sectores: petroquímico, fertilizantes y especialidades. Indica que en la actualidad, se ha posicionado fuertemente en el mercado nacional, principalmente a través de sus lubricantes, aceites y servicios relacionados con el rubro automotriz.

12. Que mediante la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, y no objetada por don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE, TOTAL S.A. ha acreditado ser titular de la marca comercial **"TOTAL"** Registro Nº 689.243 para distinguir servicios de la clase 39; Registro Nº 689.242 para distinguir productos de la clase 1; Registro Nº 689.244 para distinguir servicios de la clase 40; Registro Nº 689.245, para distinguir "servicios de estaciones de servicio para vehículos; mantenimiento, lavado y reparación de vehículos y partes de vehículos; engrase, lubricación y afinamiento de motores y máquinas; reparación y ajuste de neumáticos; mantenimiento y reparación de instalaciones de calefacción; alquiler de los servicios de plataformas de perforación de pozos; construcción y mantenimiento de tuberías y plataformas petrolíferas; servicios de asfaltado" de la clase 37; Registro Nº 689.246 para distinguir productos de la clase 5; Registro Nº 686.069 para distinguir productos de la clase 17; Registro Nº 717.060 para distinguir productos de la clase 4; Registro Nº 717.061 para distinguir productos de la clase 1; Registro Nº 761.854 para distinguir productos de las clases 1, 3, 4 y 19 y Registro Nº 820.603 para distinguir productos de la clase 4. Además, es propietario de la marca **"TOTALGAZ"** Registro Nº 593.939 para distinguir productos de la clase 4 y Registro Nº 594.424 para distinguir servicios de la clase 39.

13. Que, además, TOTAL S.A. ha acreditado haber registrado su marca en el extranjero para distinguir sus productos y servicios, teniendo registradas las marcas **"TOTAL ECO SOLUTIONS"**, Registro Nº 8520298 para distinguir productos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19 y servicios de las clases 35, 36, 37, 39, 40, 41 y 42 en Francia; **"TOTAL"**, Registro N° H 0591228 para distinguir productos de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 19 y servicios de las clases 37, 39, 41 y 42 en España; **"TOTAL BEST 2020 +"** Registro N° 302009058982, para distinguir productos de las clases 1, 4 y servicios de las clases 35, 41 y 42 en Alemania.

14. Que el Segundo Solicitante hace presente también que ya es titular del nombre de dominio **totalauto.cl**, virtualmente idéntico al nombre de dominio en disputa, y el cual tiene por objeto identificar sus actividades. Además, señala que es titular de los nombres de dominio **chiletotal.cl**, **totalchile.cl**, **total-chile.cl** y **total1.cl**.

15. Que TOTAL S.A. indica que siendo las expresiones "AUTOS" y "CHILE" términos genéricos, en caso alguno podría estimarse que constituyen elementos diferenciadores suficientes respecto de la marca **"TOTAL"** con la que se identifica en Internet y en el mercado real. Por el contrario, dice que la palabra "AUTOS" es indicativa del rubro en el que protege productos y servicios y en cuyo mercado actúa, lo que claramente inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet que se vean enfrentados a este nombre de dominio.

16. Que el Segundo Solicitante sostiene que nadie desconoce que existen otros nombres de dominio a nombre de terceros que contienen la expresión "TOTAL". Sin embargo, ellos no se refieren precisamente al rubro, productos y servicios que TOTAL S.A. distingue con su marca **"TOTAL"**, como si lo hace el dominio en conflicto, que incorpora la expresión "TOTAL" agregando la palabra "AUTOS", que es evidentemente alusiva del rubro automotriz del cual forma parte TOTAL S.A. y que protege en el mercado con su marca comercial registrada y actualmente en vigor.

17. Que haciendo uso de sus facultades de árbitro arbitrador, este sentenciador ha constatado que la marca **"TOTAL"** de propiedad del Segundo Solicitante ya coexiste con varias otras marcas idénticas de propiedad de terceros, entre otras **"TOTAL"** Registro N° 869.829, clase 16; **"TOTAL"** Registro N° 778.411, clase 17 y **"TOTAL"** Registro N° 674.503, clase 29.

18. Que a su vez, y tal como lo indica el Primer Solicitante, el Registro de NIC Chile incluye numerosos nombres de dominio asignados a terceros ajenos a este juicio, que incluyen la palabra "TOTAL", muchos de los cuales hacen alusión a servicios automotices de distintas naturalezas, entre otros **totalcar.cl**, **totalcarservice.cl**, **totalcleancar.cl**, **totalcalidadsubaru.cl**, **totalbaterias.cl**, **totalfiltros.cl**, **totaldriver.cl**, **total-service.cl**, **total-sport.cl**, **totalavado.cl**, **totalcare.cl** y **totalclean.cl**.

19. Que, por consiguiente, puede concluirse que TOTAL S.A. no tiene derechos exclusivos y excluyentes sobre la expresión "TOTAL" en lo que dice relación con marcas comerciales o nombres de dominio.

20. Que el nombre de dominio **totalautoschile.cl** en conflicto, está compuesto de las tres palabras "TOTAL", "AUTOS" y "CHILE", todas de uso común en nuestro lenguaje. Al respecto, si bien es efectivo que la expresión "TOTAL" corresponde a una de las marcas comerciales registradas citadas por el Segundo Solicitante como base para su solicitud competitiva, también es cierto que las otras expresiones que conforman el nombre de dominio en litigio logran diferenciar al dominio pedido de la marca "TOTAL". En este sentido, es necesario recordar que este juicio arbitral se refiere a un tema de nombres de dominio, en el cual no basta con que el dominio objetado incluya un elemento que corresponda a un signo registrado, el cual a su vez corresponda a una palabra de uso común, si es que éste va acompañado de otras palabras que logren diferenciarlo de la marca comercial citada.

21. Que el Primer Solicitante tiene activo el dominio **totalautoschile.cl** en conflicto, y este sentenciador ha podido comprobar que dicho dominio efectivamente es usado en relación a la "compra y venta de autos o vehículos usados y de accesorios estructurales, tales como llantas, neumáticos, focos y alerones, entre otros". No se aprecia en dicha página Web que don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE comercialice o pretenda comercializar algunos de los productos fabricados y comercializados por el Segundo Solicitante, tales como "lubricantes y aceites".

22. Que en vista de lo anterior, puede concluirse que el Primer Solicitante le está dando un uso legítimo al nombre de dominio **totalautoschile.cl**, que no afecta los derechos o intereses del Segundo Solicitante.

23. Que en cuanto a lo argumentado por el Segundo Solicitante en relación a la supuesta grave confusión que se produciría entre los consumidores y usuarios de Internet si ellos se vieran enfrentados al nombre de dominio **totalautoschile.cl**, a juicio de este sentenciador, esto no sería efectivo, puesto que si bien es cierto que el nombre de dominio en conflicto contiene tanto la marca comercial **"TOTAL"** de propiedad del Segundo Solicitante como el nombre de dominio **totalauto.cl**

asignado también a TOTAL S.A., también es efectivo que los rubros de las partes en este juicio arbitral son distintos y no directamente relacionados. Por consiguiente, este sentenciador estima que no se produciría la dilución de la marca comercial **"TOTAL"** del Segundo Solicitante, en especial considerando que las marcas comerciales de propiedad de TOTAL S.A. no pueden extenderse más allá de las coberturas indicadas en los registros correspondientes, las cuales no incluyen "compra y venta de autos o vehículos usados" ni "venta de accesorios estructurales como llantas, neumáticos, focos y alerones, entre otros".

24. Que también es necesario hacer presente que el dominio **total.cl** efectivamente se encuentra asignado a COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA desde el año 1999. A su vez, el dominio **totalautos.cl** se encuentra asignado a WHOLESALE AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS LIMITADA desde el año 2011 y, entre los años 2009 y 2011, estuvo asignado a LUBRICANTES ANDRADES Y SARMIENTO LIMITADA. En el caso del dominio **totalautos.cl**, no solamente es prácticamente idéntico este nombre de dominio al dominio de autos, diferenciándose únicamente en que no incluye la palabra "CHILE", sino que el asignatario anterior fue una persona jurídica en cuya razón social se incluye la palabra "LUBRICANTES", correspondiendo por lo tanto a una empresa que se dedica a comercializar precisamente los productos fabricados y comercializados por el Segundo Solicitante. En su momento, TOTAL S.A. presentó solicitud competitiva en contra de la solicitud del dominio **totalautos.cl** presentada por LUBRICANTES ANDRADES Y SARMIENTO LIMITADA pero, en esa oportunidad, TOTAL S.A. no compareció a la audiencia arbitral decretada, según consta de la sentencia de fecha 7 de octubre de 2009 emitida por el Juez Árbitro don Ricardo Sandoval López. Además, durante la vigencia de dos años del dominio **totalautos.cl**, cuando estuvo asignado a LUBRICANTES ANDRADES Y SARMIENTO LIMITADA, el Segundo Solicitante de autos no demandó la revocación del dominio, como tampoco lo ha hecho desde que el dominio está a nombre de WHOLESALE AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS LIMITADA. Entonces, frente a estos hechos, puede presumirse que la existencia del dominio **totalautos.cl** a nombre de WHOLESALE AUTOMOTRIZ Y SERVICIOS LIMITADA, no le acarrea al Segundo Solicitante perjuicio alguno ya que, de lo contrario, no se entendería por qué éste no ha iniciado las acciones correspondientes.

25. Que teniendo presente lo anterior, tampoco se entendería por qué el Segundo Solicitante consideraría que el dominio de autos produciría entre los consumidores y usuarios de Internet una grave confusión, en circunstancias que ya coexisten con la marca comercial **"TOTAL"** y el dominio **totalauto.cl** del Segundo Solicitante los dominios **total.cl** y **totalautos.cl** a nombre de terceros, sin que se produzcan las graves confusiones anunciadas.

26. Que, a mayor abundamiento, don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE pidió el nombre de dominio en conflicto en primer lugar, por lo que es aplicable a su favor el principio "*first come, first served*", principio que sumado a los otros antecedentes mencionados, consolida definitivamente el mejor derecho del Primer Solicitante al dominio **totalautoschile.cl**.

27. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.

28. Que, en consecuencia, teniendo presente los fundamentos y antecedentes hechos valer por el Primer Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que a don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **totalautoschile.cl** al Primer Solicitante, don TOMÁS PATRICIO TUPPER BEHNKE, RUT Nº 13.550.183-2.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Yuli Alvial Aqueveque y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 5 de julio de 2012.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Yuli Alvial Aqueveque RUT 9.165.677-9	Alicia Medel Acuña RUT 5.994.801-6