

4-27-2009 viconingenieria.cl Oficio NIC Chile 11165 Vicon Ingeniería Limitada v. Vicon N.V.

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, catorce de abril de dos mil diez.-

VISTOS:

Con fecha 22 de abril de 2009, Vicon Ingeniería Limitada, domiciliada en Froilán Roa 6619, La Florida, Santiago, en adelante también denominada el «Primer Solicitante», cuyo contacto administrativo es don Juan Gustavo Villavicencio, solicitó la inscripción del nombre de dominio <viconingenieria.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RNCL», Vicon N.V., domiciliada para estos efectos en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, Chile, representada en dicha solicitud por Sargent & Krahn, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante»—, representada en autos por don José Ignacio Juárez y por don Matías Somarriva Labra, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <viconingenieria.cl> con fecha 18 de mayo de 2009, en adelante, la «Segunda Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCL, y mediante oficio 11165, de fecha 8 de septiembre de 2009, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <viconingenieria.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio «disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

viconingenieria.cl 1 - 11



Con fecha 11 de septiembre de 2009, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 23 de septiembre de 2009, a las 18:15 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a NIC Chile mediante correo electrónico firmado digitalmente.

Con fecha 23 de septiembre de 2009 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia de don José Ignacio Juárez, representante del Segundo Solicitante Vicon N.V., en presencia de este árbitro y en rebeldía del Primer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las reglas de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las reglas de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En resolución posterior, y conforme a las reglas de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas. Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando documentación probatoria en sustento de su pretensión.

El Segundo Solicitante afirma básicamente en su demanda:

(A) VICON N.V. es una empresa holandesa que se ha dedicado por más 50 años al desarrollo de instrumentos y maquinaria agrícola. En sus primeros años, VICON destinó sus esfuerzos a la producción de maquinarias sencillas que satisficieran las necesidades inmediatas de los agricultores en forma eficiente. Sin embargo, con el tiempo se comenzó a masificar su producción, asociándose la marca en forma inmediata a una amplia gama de productos de calidad, tendientes a facilitar el trabajo de miles de agricultores alrededor del mundo con aparatos como abonadoras o rastrillos de soles. En 1980, con la marca VICON ya consolidada en Holanda, mi mandante se une a otras marcas reconocidas del rubro agrícola en Europa como PZ

viconingenieria.cl 2 - 11



ZWEEGERS, DEUTZ FAHR o RIVIERRE CASALIS, con las que logra formar una alianza que le permite masificar aún más su nivel de producción, comercializando sus maquinarias a granjas e industrias agrícolas de todo el mundo. En el año 1998, todas las marcas mencionadas anteriormente, se agrupan bajo la denominación VICON, pasando esta a ser la marca distintiva y de calidad de todos ellos, lo que da cuenta de su gran reconocimiento y notoriedad por parte de los consumidores relacionados con este rubro. Hoy en día, la gama de productos VICON incluye abonadoras, segadoras de disco y de tambores, rastrillos henificadotes e hileradores, roto empacadores, encintadoras y picadoras, productos que son comercializados en más de 60 países, con más de 2000 empleados, lo que la ha transformado en una de las principales marcas relacionadas con el rubro de la AGRO INGENIERÍA, convirtiendo la marca VICON en una marca que goza de fama y reconocimiento mundial.

- (B) 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 "VICONINGENIERIA.CL" a un sitio de Internet con información relativa a los insumos, maquinarias agrícolas y empresa de la cual forma parte mi mandante, lo cual obviamente no es así. Para reforzar lo anterior, debemos considerar que mi mandante cuenta con el nombre de dominio VICON.EU
- (C) Mi representada cuenta con marcas comerciales, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). Registro № 668.438, "VICON", mixta, para distinguir maquinas agrícolas, herramientas y utensilios agrícolas, en clases 7 y 8; y Registro № 664.098, "VICON", denominativa, para distinguir máquinas agrícolas y herramientas agrícolas, en clase 7.
- (D) A mayor abundamiento, mi representado es titular de una familia de registros marcarios para la expresión "VICON" en el extranjero, entre los cuales podemos destacar los siguientes: Registro № 000769307, "VICON", denominativa, para distinguir productos en clases 7, 8 y 12, en Unión Europea; y Registro № 0954021, "VICON", mixta, para distinguir productos en clase 7, en Estados Unidos.
- (E) Como se aprecia fácilmente, el solicitante del nombre de dominio en disputa VICONINGENIERIA.CL, se limitó a tomar la marca, razón social y nombre de dominio a través de los cuales mi mandante comercializa sus productos, específicamente instrumentos y maquinarias agrícolas, los que le han otorgado fama y notoriedad en

viconingenieria.cl 3 - 11



el mercado, agregando solamente la expresión INGENIERIA, la cual alude precisamente al área o rubro en el cual mi mandante desarrolla sus productos, reafirmando la asociación que harán los usuarios entre los nombres de dominio solicitados y los conocidos productos de AGRO - INGENIERIA, como lo son las maquinarias y herramientas VICON de mi mandante. Lo anterior claramente inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet, quienes al ingresar al nombre de dominio en disputa pensaran lógicamente que contiene información relativa a los productos de mi mandante.

(F) En razón de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto de los nombres de dominio VICONINGENIERIA.CL, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial que está debidamente registrada ante el INAPI y que es mundialmente reconocida por los usuarios de Internet y consumidores, lo que llevaría a una inevitable confusión del mismo.

Junto a su presentación, el Segundo Solicitante acompañó las siguiente documentación probatoria:

- Copias de documento en que se da cuenta de la titularidad de mi mandante respecto del nombre de dominio vicon.eu.
- Copias simples de certificados de los registros marcarios ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"): Registro Nº 668.438, "VICON", mixta, para distinguir maquinas agrícolas, herramientas y utensilios agrícolas, en clases 7 y 8; y Registro Nº 664.098, "VICON", denominativa, para distinguir máquinas agrícolas y herramientas agrícolas, en clase 7.
- Copias simples de certificados de los registros marcarios en el extranjero: Registro Nº 000769307, "VICON", denominativa, para distinguir productos en clases 7, 8 y 12, en Unión Europea; y Registro Nº 0954021, "VICON", mixta, para distinguir productos en clase 7, en Estados Unidos.
- Impresión del sitio web www.kverneland.com, sitio oficial del grupo corporativo al que pertenece Vicon.

viconingenieria.cl 4 - 11



- Impresión de sitio web www.vicon.eu, en el cual se contiene información de Vicon, su historia y sus productos, apreciándose el uso efectivo en Internet del signo VICON.
- Copia del sitio Web www.wikipedia.org, en el cual aparece una breve reseña sobre las actividades comerciales del grupo KVERNELAND, al cual pertenece Vicon.
- Copia del sitio Web www.ofertasagricolas.cl, en la cual aparece publicada la venta de una segadora de marca VICON.
- Impresión de catalogo de maquinarias y logo "VICON", a través de los cuales se promocionan y comercializan en el mercado los productos de la empresa Vicon.
- Copia del sitio Web www.grinsur.com, en el cual se recomienda la compra de productos de la marca VICON.

Se confirió traslado de la demanda, pero el Primer Solicitante no lo evacuó.

Posteriormente, el Segundo Solicitante realizó una nueva presentación en la cual reitera los argumentos expuestos en la demanda y además hace presente que habiendo vencido el plazo conferido a ambas partes para presentar sus demandas de mejor derecho donde se hicieran valer los argumentos, sólo esta parte ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa mediante la presentación respectiva. En este sentido, es necesario hacer presente que el criterio "first come, first served" en el cual se podría haber fundamentado la defensa de la contraria no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de última ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate. Sin embargo, en el caso de autos solamente VICON N.V., ha presentado diligentemente sus argumentos que dan cuenta de su mejor derecho sobre el nombre de dominio VICONINGENIERIA.CL.

Finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

viconingenieria.cl 5 - 11



CONSIDERANDO:

- 1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RNCL señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RNCL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RNCL 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».
- 2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RNCL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RNCL.
- 3.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que alguno de los solicitantes haya incurrido en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque se desconoce el tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.

viconingenieria.cl 6 - 11



- 4.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:
 - a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y
 - b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.
 - c) Que la otra parte del litigio carezca de todo derecho o interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado.
- 5.-) Que la concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma. En suma, conforme a lo dicho, puede sostenerse que 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, siempre que el titular de dicha solicitud de registro carezca a su vez de derechos o intereses legítimos pertinentes.
- 6.-) Que en relación a la existencia de derechos o intereses legítimos relevantes en la especie, el Primer Solicitante, Vicon Ingeniería Limitada, no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto—que esté reproducido, incluido o aludido en aquél. En efecto, si bien se advierte que la razón social del Primer Solicitante coincide en lo sustancial con el nombre de dominio litigioso, dicha parte no presentó demanda ni tampoco contestación, no

viconingenieria.cl 7 - 11



obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas. Por lo mismo, se desconoce la data de constitución del Primer Solicitante y si dicha razón social es coetánea o no con su constitución.

- 7.-) Que se encuentra ampliamente acreditado en autos que Vicon N.V., Segundo Solicitante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca VICON, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la marca VICON, registro Nº Nº 668.438, mixta, para distinguir maquinas agrícolas, herramientas y utensilios agrícolas, en clases 7 y 8, de fecha 4 de julio de 2003; y Registro Nº 664.098, VICON, denominativa, para distinguir máquinas agrícolas y herramientas agrícolas, en clase 7, de fecha 29 de abril de 2003. En ambos casos, se trata de registros renovatorios de otros precedentes. De la misma prueba producida por el Segundo Solicitante consta que dicha parte utiliza efectivamente la marca VICON asociada precisamente a maquinarias agrícolas de diverso tipo, así como herramientas y utensilios agrícolas, tanto a nivel mundial como nacional.
- 8.-) Que las hipótesis expuestas relativas a la «alusión», «reproducción» o «inclusión» de un nombre, marca u otra designación o signo distintivo en un nombre de dominio pueden verificarse tanto si dicha colisión se manifiesta de manera completa en el mismo o bien únicamente en su núcleo característico o evocativo. En igual sentido, las hipótesis de afectación a derechos pueden ser muy variadas, pudiendo mencionarse, entre otras, la confusión, asociación o denigración de derechos de terceros.
- 9.-) Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son "simples", breves o compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologías de cotejo, como los criterios conceptual, fonético y gráfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de incorporar otros elementos de valoración, según cuál sea el caso concreto. Además, este sentenciador entiende que cada uno de dichos elementos analíticos puede operar autónoma o independientemente, lo que se traduce en la adopción de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar una decisión. Sin embargo, cuando el contenido del nombre de dominio es "complejo" —vale decir que está compuesto por múltiples elementos, sin agotarse en el nombre o signo protegido— en tales supuestos es fundamental analizar el significado, si lo hay, de dichos elementos suplementarios. En efecto, si el nombre o signo protegido está

viconingenieria.cl 8 - 11



contenido o reproducido en el nombre de dominio, *prima facie* ello puede constituir un potencial riesgo de confusión o asociación, hipótesis que puede ser confirmada o desvirtuada dependiendo de si los elementos suplementarios son, en su caso, irrelevantes, coincidentes o bien de tal significación que eviten la afectación a derechos.

- 10.-) Que, en la especie, la marca VICON está incluida de manera íntegra en el nombre de dominio disputado, de manera que este último contiene una marca registrada a nombre del Segundo Solicitante, antecedentes que llevan a presumir, en este estadio de análisis, que el nombre de dominio disputado resulta indiciario de un potencial riesgo de confusión o asociación por los usuarios de la Red, hipótesis que podría ser contradicha o enervada si el Primer Solicitante hubiese acreditado ser titular de derechos preexistentes pertinentes para sostener su pretensión sobre el nombre de dominio disputado, o bien si las expresiones adicionales agregadas en el SLD fuesen de tal entidad que pudieran evitar o romper el aludido riesgo de confusión o asociación.
- 11.-) Que según se ha indicado más arriba, el Primer Solicitante carece —conforme al mérito de autos— de todo derecho pertinente y preexistente que sea fundamento para su solicitud sobre el nombre de dominio litigioso, por lo cual es necesario determinar si, en el SLD del dominio en análisis, los elementos adicionales al vocablo «VICON» permiten o no romper el riesgo de asociación y potencial confusión aludidos. La respuesta es evidentemente negativa, ya que el agregado «ingeniería», lejos de diferenciar semánticamente el dominio en disputa de la marca VICON, por el contrario, aumenta la referida asociación y al mismo tiempo cataliza el riesgo de confusión. En efecto, siendo VICON una marca registrada que identifica maquinarias agrícolas de diverso tipo, incluidas máquinas motorizadas, el concepto «ingeniería» resulta plenamente coherente y vinculado con el rubro propio de dicha marca, de manera que la reunión de ambos conceptos en definitiva lo que hace es reforzar la necesaria asociación que puede razonablemente realizarse entre el nombre de dominio disputado y la marca del Segundo Solicitante.
- 12.-) Que, como consecuencia de lo expuesto, se concluye entonces que la solicitud de registro del nombre de dominio litigioso presentada por el Primer Solicitante perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el Segundo Solicitante sobre su marca comercial VICON.

viconingenieria.cl 9 - 11



- 13.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el Primer Solicitante ningún vínculo con el SLD del nombre de dominio litigioso, que sea preexistente a los derechos del Segundo Solicitante, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes en varios años sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.
- 14.-) Que cabe agregar además que el nombre de dominio en litigio, en la medida que fuere asignado al Primer Solicitante, resultaría indudablemente portador de un potencial riesgo de confusión para los usuarios de la Red, quienes lógicamente podrían a asociar dicho nombre de dominio con la marca del Segundo Solicitante.
- 15.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, se cumple en la especie uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RNCL, conclusión que además es armónica con los razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.
- 16.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RNCL dispone que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar». En la especie, no existen antecedentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

viconingenieria.cl 10 - 11



Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

SE RESUELVE:

- Acoger la demanda deducida por Vicon N.V. y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <viconingenieria.cl> presentada por Vicon Ingeniería Limitada.
- II. Asignar el nombre de dominio <viconingenieria.cl> a Vicon N.V., representada por Sargent & Krahn, RUT 79.713.300-0.
- III. No condenar en costas a Vicon Ingeniería Limitada.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 4-27-2009.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García-Huidobro O., Cédula Nacional de Identidad № 6.489.812-4, y don Marco Inostroza P., Cédula Nacional de Identidad № 10.048.392-0.

viconingenieria.cl 11 - 11