Santiago, tres de octubre del año dos mil once

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 13 y siguiente de autos y lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia en juicio arbitral de asignación del nombre de dominio "ZEROEMISSION.CL", se procede a dictar sentencia definitiva.

PARTE EXPOSITIVA:

Por Oficio de fecha 15 de marzo de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "ZEROEMISSION.CL", surgido entre Marubeni Holding Limitada, Rut 78.595.410-6, con domicilio en Av. Vicuña Mackenna Nº 3.300, comuna de Macul, Santiago y Promoservice S.A., Rut 96.669.790-3, con domicilio en Av. Vicuña Mackenna Nº 1870, comuna de Ñuñoa, quien comparece representada en estos autos por Estudio Jurídico Beuchat, Barros y Pfenniger, quien comparece representada por su Abogado don Rodrigo Puchi Zurita, ambos con domicilio en calle Europa 2035, comuna de Providencia.

Que por resolución de fecha 21 de marzo de 2011 el suscrito aceptó el cargo de Juez Arbitro Arbitrador y juró desempeñarlo en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 4 de abril de 2011, al que asistieron ambas partes y se establecieron de común acuerdo las bases del procedimiento.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa Marubeni Holding Limitada, primer solicitante y Promoservice S.A., segundo solicitante, ambos ya individualizados.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho y petición presentada por Promoservice S.A. en escrito de demanda de asignación del nombre de dominio en disputa de fojas 43 y siguientes:

1.- Señala que dentro del plazo establecido en las bases de procedimiento presenta los argumentos y pruebas que demuestran su mejor derecho a la asignación del nombre de dominio “ZEROEMISSION.CL”.

Indica que cabe señalar que Promoservice S.A., ha posicionado en el mercado a través de la expresión ZERO, la llamada Radio Zero, que su ubica en el 97.7 FM, la que goza de un alto nivel de reconocimiento.

Que ha registrado la marca comercial ZERO, con el Nº 593.794, para distinguir productos de la clase 25, Nº 829.628, para publicidad, Nº 859.430, para productos de la clase 16, Nº 842.734, para servicios de la clase 41 y Nº 886.284, para servicios de la clase 42.

Que la marca comercial ZERO se encuentra dentro de sus principales activos, y que está contendida en el nombre de dominio ZEROEMISSION.

Que por lo indicado, tiene un derecho marcario sobre la expresión “ZERO”, que le habilita para su uso comercial, y que los nombres de dominio juegan un papel identificador en Internet, y cita en apoyo legal de su pretensión el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del registro de Nombres de domino CL, en que se establece que es responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe “las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos validamente adquiridos por terceros. Invoca también la parte demandante los artículos 24 Nº 19 y 25 del la Constitución Política, en que se garantiza el derecho de propiedad industrial, incluidas las marcas comerciales, y que el primer solicitante se ha limitado a adicionar la expresión “EMISSION”, la que no altera lo señalado, ya que la expresión “ZERO” se encuentra en el patrimonio de la demandante.

2.- Cita también la parte demandante el Código Chileno de Ética Publicitaria, aplicable a los miembros de la Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro. Sin perjuicio de ello, se señalan en dicho cuerpo normativo, ciertas orientaciones que sirven para interpretar el espíritu de la norma.

Que la publicidad, definida en el Código aludido, señala que deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por los siguientes artículos: “Art. 4 Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión,

ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a:

A. Características como: naturaleza, composición, método y fecha de fabricación, idoneidad para los fines que pretende cubrir, amplitud de uso, cantidad, origen comercial o geográfico;

B. El valor del producto y el precio total que efectivamente deberá pagarse;

C. Otras condiciones de compra como ser arriendo-compra y venta al crédito;

D. Entrega, cambio, devolución, reparación y mantención;

E. Condiciones de la garantía;

F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales;

G. Reconocimiento oficial o aprobación, entrega de medallas, premios y diplomas. Los avisos no deben hacer mal uso de los resultados de investigaciones o citas de literatura técnica y científica. Las estadísticas no deben presentarse insinuando mayor validez que la que realmente tienen, conforme a la documentación de respaldo pertinente. Los términos científicos no deben ser mal usados; no debe utilizarse un lenguaje científico e irrelevancias de manera que lo que se dice parezca tener una base científica que no tiene.

Que el Artículo 13 del citado Código de Ética Publicitaria dispone: “Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del “goodwill” o imagen adquirida por una campaña publicitaria”.

Que estos principios serían vulnerados al concederse la solicitud al primer solicitante, pues ello implicaría crear una confusión que debe ser evitada a

través de la concesión del nombre de dominio a la parte demandante, y concluye afirmando que tiene un derecho preferente sobre la expresión en conflicto ya que le asiste un mejor derecho para la asignación.

Que como medios de prueba la parte demandante acompañó copia de sus registros de la marca comercial ZERO.

Que mediante resolución de fecha 18 de abril de 2011, se tuvo por presentada la demanda interpuesta por Promoservice S.A., de asignación del nombre de domino “ZEROEMISSION.CL”, y por acompañados los documentos, con citación, y confirió traslado a la demandada Marubeni Holding Limitada, por el termino de 10 días hábiles para su contestación, notificando a las partes con igual fecha mediante correo electrónico.

Que con fecha 2 mayo de 2011, el primer solicitante Marubeni Holding Limitada, presentó escrito de contesta demanda y acompaña documentos probatorios, la que se agregó a fojas 61, y en la que invoca los siguientes argumentos:

1.- Indica que solicito de buena fe, la inscripción del nombre de dominio ZEROEMISSION.CL con fecha 27 de octubre de 2010, a las 19:11 horas, con el propósito que los visitantes en Internet pudieran acceder a su página Web, la cual tendrá como fin dar a conocer el programa mundial “Zero Emissión”, encabezado por Nissan, siendo Marubeni Holding Limitada su representante oficial en Chile.

2.- Seguidamente, realiza una reseña histórica de Nissan Marubeni en Chile, y que se inicia el año 1979, cuando se constituye Importadora Datsún Chile Ltda., cuyo objeto fue la importación de vehículos motorizados; y más tarde en el año 1994 Datsún Chile Ltda. se transformó en Marubeni Invesment Ltda., luego se constituye ese año Nissan Marubeni Ltda., y que actualmente Marubeni Holding Limitada, tiene como socio a Marubeni Corporation (Japón) y Marubeni Auto & Construction Machinery America INC..

3.- Que Marubeni se encuentra desarrollando un plan cuyo objeto es fomentar la entrada de autos cero emisiones a Chile, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente. Que la empresa ha buscado soluciones para reducir las emisiones de CO 2 y mitigar el calentamiento global, y que será un hito el inicio de la venta del automóvil 100% eléctrico Nissan LEAF, que llegará el año 2012

y que en este contexto Nissan Marubeni solicitó el nombre de dominio ZEROEMISSION, con el objeto que los consumidores conozcan el automóvil LEAF.

4.- Que Marubeni Holding Limitada no ha solicitado el nombre de dominio con el ánimo de confundir a los consumidores respecto de la empresa Promoservice S.A.

Que Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (también Nissan Motor CO., Ltd., es titular de la marca comercial mixta ZERO EMISSION, solicitud Nº 859.123, para distinguir productos de la clase 12, lo que justifica la asignación del nombre de dominio pedido.

5.- Por último, para amparar su defensa, hace mención a la aplicación del principio "first come, first served", “Primero en el Tiempo Primero en Derecho”, principio que se aplica preferentemente cuando ambas partes demuestran tener intereses equivalentes sobre el ND en disputa el cual cede sólo en casos excepcionales en que el primer solicitante haya hecho una inscripción o solicitud abusiva o de mala fe, lo que en la especie no se da en ninguna circunstancia, y que Marubeni Holding Limitada, es el primer solicitante y no existe en la especie ninguno de los supuestos para entender que ha hecho una inscripción abusiva o de mala fe, de acuerdo al artículo 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del dominio CL, como tampoco antecedentes de que se vulneren normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y de la ética mercantil o derechos validamente adquiridos por terceros de acuerdo al artículo 14 del referido Reglamento.

Que por los argumentos indicado solicita se le asigne en definitiva el nombre de dominio en disputa.

Que como medios de prueba Marubeni Holding limitada, acompañó los siguientes documentos: Copia edición especial sobre Nissan LEAF en Chile, publicada en el Diario La Tercera de 24 de octubre de 2010, copia de la sentencia Nº 151.150, emitido por el INAPI, respecto a la marca ZERO EMISSION, que con fecha 11 de enero de 2011, concede el registro y rechaza la demanda de oposición presentada por Promoservice S.A., copia de varias impresiones Web relativas a la empresa Nissan.

Que mediante resolución de 2 de mayo de 2011, se tuvo por contestada la demanda por Marubeni Holding Limitada, y por acompañados con citación, los documentos indicados, la que fue notificada con igual fecha a las partes.

Que con fecha 13 de mayo de 2011, se dictó resolución recibiendo la causa a prueba, y se fijaron los siguientes puntos de prueba: 1.- Relación jurídica existente entre Nissan Motor Co. Ltd. y Marubeni Holding Limitada; y,

2.- Uso de las expresiones “zeroemission”, u otras análogas por las partes.

Que a fojas 77, la parte Promoservice S.A., acompañó como medios de prueba copias de sus registros de marca ZERO y variada publicidad de la misma, referida a impresos de la Radio ZERO 97.7 FM.

Que a fojas 79 Marubeni Holding Limitada, acompañó los siguientes documentos: copia de la modificación de la sociedad Nissan Marubeni Limitada, hoy Marubeni Holding Limitada, de 13 de septiembre de 2006, y extracto de dicha modificación, copia de Acuerdo de Distribución entre Nissan Motor CO., LTD. y Nissan Marubeni Limitada, de 3 de diciembre de 2001, copia de Acuerdo de Suministro entre Nissan Motor CO., LTD. y Nissan Marubeni Ltda., de 3 de diciembre de 2001, copia video programa Nissan “ZERO Emissions”.

Que con fecha 25 de mayo de 2011, se dictó resolución teniendo por acompañada la prueba documental de las partes, con citación.

Que con fecha 6 de junio de 2011, se practicó inspección ocular a la página Web www.radiozero.cl, la que se imprimió y agregó a los autos con citación.

Que con fecha 10 de junio de 2011, se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando por correo electrónico a las partes con misma fecha

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la cuestión que debe resolverse en el caso sub - lite, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “ZEROEMISSION.CL”, esto es, sí a Marubeni Holding Limitada, primer solicitante, o bien a Promoservice S.A., segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante sostiene que es titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio “ZEROEMISISION.CL”,

en consideración a que es titular y usuaria de la denominación “ZERO”, que tiene registrada como marca comercial, bajo los números 593.794, para distinguir productos de la clase 25, 829.628, para publicidad, 859.430, para productos de la clase 16, 842.734, para servicios de la clase 41 y 886.284, para servicios de la clase 42. Señala que explota la radio de frecuencia modulada ZERO, ubicada en el 97.7 del dial, la que es afamada en el público usuario de servicios de radiofonía. Agrega que el nombre de dominio “ZEROEMISSION”, contiene íntegramente su marca comercial, por lo que el público usuario será inducido en confusión si se asigna el dominio al primer solicitante.

TERCERO: Que la primer solicitante Marubeni Holding Limitada, señala que es una empresa vinculada a NISSAN Motor CO., y que ha solicitado el nombre de dominio ZEROEMISSION, para promocionar su vehiculo modelo LEAF, que es 100% eléctrico y que disminuye las emisiones de CO2, contribuyendo a evitar el calentamiento global de la atmósfera. Agrega que dicho vehiculo estará en el mercado chileno a partir del año 2012, y que el nombre de dominio será usado precisamente para publicitar y dar conocer el citado modelo de automóvil LEAF.

Cuarto: Que, analizada la prueba documental acompañada por el primer solicitante, se puede concluir de manera incuestionable, que Marubeni Holding Limitada, en tanto empresa vinculada a Nissan Motor CO., ha probado un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio “ZEROEMISSION”, atendido a que se encuentra desarrollando un programa de difusión de automóviles que se caracterizan por una baja contaminación, al utilizar como energía una fuente distinta al petróleo, y que en este contexto existe un proyecto de vehiculo no contaminante, a diferencia de los que usan motor de combustión de gasolina, denominado LEAF, que se publicita como vehiculo de “zero emissión”, en idioma ingles.

Quinto: Que, la prueba documental acompañada por la segunda solicitante Promoservice S.A., consistente en su marca comercial “ZERO”, para distinguir productos de la clase 16 y 25, y servicios de las clases 35 y 41 e impresos de su página Web, se ha probado que son aplicadas por su titular a la radio FM denominada Radio Zero o simplemente ZERO, la que se ubica en el 97.7 del dial frecuencia modulada, pero dichos documentos, si bien acreditan una

nombradía de la denominada Radio Zero en el público de la ciudad de Santiago, no logran desacreditar la prueba acompañada a estos autos por Marubeni Holding Limitada, ya individualizada, que efectivamente usa la denominación “ZERO EMISSION”, para los fines indicados en el considerando anterior, situación que evidentemente la posiciona en un mejor derecho que la parte demandante para la asignación del nombre de dominio en disputa.

PARTE RESOLUTIVA:

Que por los motivos señalados en la parte considerativa, se resuelve conforme a lo dispuesto por el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil y principio de mejor derecho, acoger la solicitud de asignación presentada por Marubeni Holding Limitada a 61 y siguientes y se le asigna el nombre de dominio “ZEROEMISSION”, y se rechaza la demanda de oposición presentada `por Promoservice S.A., a fojas 43 y siguientes.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procesales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a la Secretaría de NIC Chile y a las partes mediante correo electrónico.

Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos Alejandra Loyola Ojeda y Andrés Torres Ríos, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Oscar Torres Zagal
Juez Árbitro

Andrés Torres Ríos

Monjitas 527 Of. 514 Santiago Teléfonos 664 8011 664 8012 torreszagal@adsl.tie.cl