En Santiago de Chile, a 17 de enero de 2014.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°18660 de fecha 1 de octubre de 2013 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "agm-automotriz.cl", designación que acepté con fecha 3 de octubre de 2013, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Ruperto Andrés González Muttiz, Rut. 12.254.845-7, con domicilio en esta ciudad, Millahue de la comuna de Maipú, correo electrónico felipecontrerasn@gmail.com; 2) Automotores Gildemeister S.A., Rut. 79.649.140-K, representada por Beuchat, Barros & Pfenniger y en autos por los abogados don Felipe Vinagre Larraín y don Diego Acuña Domínguez, con domicilio en esta ciudad, Europa 2035 de la comuna de Providencia, correo electrónico dominios@bbp.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "agm-automotriz.cl.", suscitado entre las partes antes individualizadas.

1.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 21 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia

arbitral, con la inasistencia de don Ruperto Andrés González Muttiz, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 24 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Ruperto Andrés González Muttiz.

Don Ruperto Andrés González Muttiz no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de Automotores Gildemeister S.A.

Consta a fojas 45 y siguientes que don Diego Acuña Domínguez en representación de Automotores Gildemeister S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio. Señala que Automotores Gildemeister S.A. es uno de los agentes de mayor relevancia en el mercado nacional automotriz, fundada en el año 1986, es un agente famoso y notoriamente conocido tanto en el mercado automotriz chileno y hace algunos años lo es también en Perú, Uruguay, Brasil y Centroamérica, contando con una extensa red de concesionarios para la venta y servicio técnico de diversos productos. Fundamenta que cuenta con un sinnúmero de marcas registras y nombres de dominio que forma parte de su patrimonio y entre ellos destaca la marca "Automotriz Gildemeister" y el nombre de dominio "automotrizgildemeister.cl" y "automotriz.cl". Cita el dictamen N°1127 de la Comisión Preventiva Central de fecha 28 de julio de 2000 y el artículo 14 de la Reglamentación de las Normas para la Asignación de los Nombres de Dominio .CL. Se refiere a las normas vigentes sobre abusos de publicidad y Ley de Protección al Consumidor y señala que el nombre de dominio solicitado es prácticamente idéntico a la expresión previamente registrada por su mandante como marcas comerciales y nombres de dominio, lo que presumiblemente será motivo de confusión en el público consumidor, de manera que la concesión del nombre de dominio al primer solicitante contraría o afecta las normas citadas. También se refiere a los Principios de Competencia Leal y de Ética

Mercantil, cita el Convenio de Paris, y concluye que llama poderosamente la atención que un tercero pretenda inscribir un nombre de dominio cuya expresión es prácticamente idéntica a la creada, registrada y profusamente utilizada por su mandante en el mercado nacional para ofrecer servicios idénticos o directamente relacionados con vehículos motorizados. Señala que estas circunstancias permiten aventurar una mala fe en el actuar del primer solicitante o a lo menos una conducta empresarial poco diligente. Fundamenta los derechos válidamente adquiridos de su mandante y señala que la asignación debe ser hecha a su mandante en tanto es titular de un signo previamente registrado como también porque se ha encargado de posicionarla y de darla a conocer al público consumidor en el mercado nacional e internacional. Cita jurisprudencia y se refiere a limitaciones al Principio "First come first served". Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio acompaña los siguientes documentos: Impresiones de la base de datos del INAPI correspondientes a la marca Automotriz Gildemeister; Impresiones de la base de datos de NIC Chile correspondientes al nombre de dominio automotrizgildemeister.cl y agmautomotriz.cl; Impresiones del contenido de agm-automotriz.cl; Impresiones de la página web Automotores Gildemeister S.A.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Ruperto Andrés González Muttiz.

Don Ruperto Andrés González Muttiz no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por Automotores Gildemeister S.A.

1.6.2 Respuesta de Automotores Gildemeister S.A.

Automotores Gildemeister S.A. no evacuó respuesta, ya que, don Ruperto Andrés González Muttiz no expuso planteamientos.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 48 de autos, con fecha 26 de diciembre de 2013 encontrándose vencido el Periodo de Respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Ruperto Andrés González Muttiz con fecha 3 de abril de 2013 solicitó el nombre de dominio "agm-automotriz.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Automotores Gildemeister S.A. representada por Beuchat, Barros & Pfenniger, lo solicitó con fecha 19 de abril de 2013.-

II.2 Que don Ruperto Andrés González Muttiz no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por Automotores Gildemeister S.A.

II.3 Que Automotores Gildemeister S.A. representado por Beuchat, Barros & Pfenniger fundamentó su mejor derecho en que es uno de los agentes de mayor relevancia en el mercado nacional automotriz, de fama y notoriedad tanto en el mercado chileno como en el extranjero. Fundamenta que es titular de la marca Automotriz Gildemeister y de los nombres de dominio automotrizgildemeister.cl y agmautomotriz.cl. Cita el dictamen N°1127 de la Comisión Preventiva Central de fecha 28 de julio de 2000 y el artículo 14 de La Reglamentación de las Normas para la Asignación de los Nombres de Dominio .CL. Se refiere a las normas vigentes sobre abusos de publicidad y Ley de Protección al Consumidor y señala que el nombre de dominio solicitado es prácticamente idéntico a la expresión previamente registrada por su mandante como marcas comerciales y nombres de dominio, lo que presumiblemente será motivo de confusión en el público consumidor. También se refiere a los Principios de Competencia Leal y de Ética Mercantil, cita el Convenio de Paris, y señala que el nombre de dominio es prácticamente

idéntico a la expresión creada, registrada y profusamente utilizada por su mandante en el mercado nacional para ofrecer servicios idénticos o directamente relacionados con vehículos motorizados. Fundamenta los derechos válidamente adquiridos de su mandante, cita jurisprudencia y se refiere a limitaciones al Principio "First come first served".

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Automotores Gildemeister S.A., fojas 34 a 36 de autos, es titular en Chile, de la marca registrada "Automotriz Gildemeister". Que la marca comercial no es idéntica al nombre de dominio en disputa, "agm-automotriz.cl" y a juicio de éste sentenciador tampoco resulta ser engañosamente similar. Lo anterior, atendido que el nombre de dominio solicitado está estructurado en base a dos palabras: "agm" y "Automotriz". Es indudable que el nombre de dominio solicitado contiene en su integridad la expresión "Automotriz", sin embargo, se trata de una palabra de uso común que no le aporta distintividad a la marca comercial, pues ésta se distingue por la denominación "Gildemeister", que no está presente en el dominio solicitado. Además el nombre de dominio en disputa contiene la denominación "AGM", que no está contenida en la marca comercial "Automotriz Gildemeister".

II.5 Sin perjuicio de lo anterior, no obstante de que la marca "Automotriz Gildemeister" no resulta ser idéntica o engañosamente similar al nombre de dominio en disputa, "agm-automotriz.cl", debe considerarse que la expresión "AGM" podría corresponder a las letras iniciales de Automotriz Gildemeister", hecho que se infiere del nombre de dominio "agmautomotriz.cl" registrado previamente por Automotores Gildemeister S.A.. Lo anterior, unido a que el nombre de dominio en disputa contiene la expresión "Automotriz" también contenida en su marca comercial "Automotriz Gildemeister", claramente acredita el interés de Automotores Gildemeister S.A. sobre el nombre de dominio en disputa y le otorga un mejor derecho sobre el mismo, sobretodo

ante la falta de interés y fundamentos del primer solicitante en relación al nombre de dominio de autos.

II.6 Unido a lo anterior, debe considerarse también que Automotores Gildemeister S.A. acreditó ser titular de los nombres de dominio “automotrizgildemeister.cl”, fojas 33, y de “agmautomotriz.cl”, fojas 32 de autos. A juicio de éste sentenciador éste último nombre de dominio “agmautomotriz.cl” resulta ser prácticamente idéntico al nombre de dominio en disputa, lo que le otorga, sin lugar a dudas, un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

II.7 Que debe considerarse que, atendido la titularidad de Automotores Gildemeister S.A. sobre el nombre de dominio “agmautomotriz.cl” y habida consideración del giro del primer solicitante, que también se refiere al campo automotriz, lo que se acreditó a fojas 28 a 31 de autos, es posible concluir que de otorgarse el nombre de dominio “agm-automotriz.cl” al primer solicitante se produzcan confusiones entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, a través, de la página web agm-automotriz.cl.

II.8 Que de acuerdo a lo que indica la prudencia y equidad éste sentenciador ha llegado a la convicción que el nombre de dominio “agm-automotriz.cl” identifica claramente los servicios ofrecidos por Automotores Gildemeister S.A

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “agm-automotriz.cl” a Automotores Gildemeister S.A.

Cada parte pagará sus costas.

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

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.