Santiago, veinte de diciembre del año dos mil diez

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 17 y 18 de autos, 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 revocación del nombre de dominio NIC “auto-pro.cl”, se procede a dictar sentencia definitiva:

Parte Expositiva:

Que por Oficio de fecha 23 de julio de 2010, 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 revocación del nombre de dominio “auto-pro.cl”, existente entre Inversiones Autopro Limitada, representada por don Santiago Ceballos Valenzuela, ambos domiciliados en calle Capricornio Nº 8916, comuna de La Cisterna, Santiago, actual titular del dominio “auto-pro.cl” y Comercial Autopro Limitada, representada por don Alessio Mattoli Chiavarelli, quien comparece representada por su abogada doña Constanza Bertens Neubauer, ambos domiciliados en calle Parque Riesco Nº 3407, comuna de Recoleta.

Que por resolución de fecha 26 de julio de 2010 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 13 y siguiente de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 4 de agosto de 2010, con la asistencia de la parte Comercial Autopro Limitada y en rebeldía de Inversiones Autopro Limitada, según consta a fojas 17 y 18 de autos, audiencia en la que se establecieron las bases del procedimiento del juicio arbitral, las que fueron notificadas a la parte inasistente mediante correo electrónico despachado con igual fecha.

Que son partes litigantes en el presente juicio arbitral de revocación

Inversiones Autopro Limitada, actual titular del dominio “auto-pro.cl” y Comercial Autopro Limitada.

Enunciación breve de la petición deducida por el demandante de autos Comercial Autopro Limitada:

La parte demandante señala que tiene como actividad comercial principal, la compra y venta de automóviles y de accesorios automotrices y que es dueña de la marca comercial “AUTOPRO” y del dominio NIC “autopro.cl”, debidamente inscritas ante el Instituto nacional de Propiedad Industrial y en NIC Chile, respectivamente.

Indica que ejerce dicha actividad desde el año 1995, con presencia en el mercado nacional a través de locales comerciales y en Internet, todos en el rubro automotriz, utilizando su marca registrada “AUTOPRO”, lo que le ha valido un prestigio y reconocimiento indiscutible de sus clientes, debido a la variedad y calidad de servicios a lo largo de su existencia.

Que a partir del mes de noviembre de 2009, comenzó a recibir en sus oficinas llamadas telefónicas de personas que habían visto avisos económicos en diversos diarios de la plaza, en los que una empresa de nombre “Autopro Ltda., ofrecía automóviles usados para la venta, y que los llamados decían relación con problemas que habían surgido de las compras de vehículos que habían hecho a Inversiones Autopro Ltda.

Que a partir de los hechos expuestos, se inició una investigación, con el objeto de esclarecer la lamentable similitud entre los nombres de ambas empresas, estos es entre Comercial Autopro Limitada e Inversiones Autopro Limitada, resultando que ambas tienen giros de negocios coincidentes.

Que el demandado se dedica principalmente a la compraventa de vehículos usados, para lo cual utiliza el nombre y la marca comercial de la demandante, y que su nombre de dominio se diferencia sólo por la incorporación de un guión entre las palabras auto y pro, lo que la hace engañosamente similar a la marca y dominio Nic de la demandante, siendo fonéticamente idénticos.

Que lo expuesto, hace concluir que la asignación del nombre de dominio “auto-pro.cl” en poder de la demandada, afecta gravemente los derechos de la

demandante, lo que infringe abiertamente lo dispuesto por el artículo 22 y siguientes de la Reglamentación de NIC Chile, y el artículo 19 bis D, de la ley Nº 19.039, sobre propiedad industrial.

Que de conformidad a lo establecido en el artículo 22 del reglamento de Nic Chile, el nombre de dominio “auto-pro.cl” es abusivo, en consideración a que (1) es engañosamente similar al nombre de dominio de la parte demandante “autopro.cl” y también a su marca comercial “AUTOPRO”, la que el demandado utiliza, lo que ha causado confusión en los clientes de la parte demandante; (2) que el demandado carece de derecho a utilizar la marca comercial “AUTOPRO”, u otra similar, en este caso “auto-pro.cl”, lo que transgrede el derecho exclusivo y excluyente para utilizarla en el tráfico económico; y, (3) que el nombre de dominio cuya revocación se solicita, fue inscrito por el demandado el 23 de septiembre de 2009, con el propósito de utilizar la marca comercial de la parte demandante, aprovechándose de su prestigio y valor competitivo en el rubro automotriz.

Por los argumentos de hecho y de derecho solicita se revoque en definitiva el dominio “auto-pro.cl”, recociéndose el derecho exclusivo y excluyente de Comercial Autopro Limitada, para explotar dicha denominación en el ejercicio de su actividad económica.

Que con fecha 30 de agosto de 2010, se dictó resolución teniendo por interpuesta la demanda de revocación del nombre de dominio “auto-pro.cl” por la parte Comercial Autopro Limitada y por acompañados los documentos fundantes, con citación, y se confirió traslado al demandado Inversiones Autopro Limitada, para contestarla por el término de quince días hábiles, resolución que fue notificada a las partes con igual fecha, mediante correo electrónico.

Que con fecha 22 de octubre de 2010, se dictó resolución teniendo por acompañado certificado de NIC Chile, relativo a la data de inscripción del nombre de dominio “autopro.cl”, de Comercial Autopro Limitada, y del nombre de dominio cuya revocación se solicita en estos autos “auto-pro.cl”, en el que se señala que se registró con fecha 22 de marzo de 2008, notificando a las

partes con igual fecha mediante correo electrónico.

Que con fecha 26 de octubre de 2010, se tuvo por contestada la demanda de revocación del nombre de dominio “auto-pro.cl”, en rebeldía del demandado y en la misma resolución se citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando a las partes con igual fecha.

Que con fecha 18 de noviembre de 2010, se dictó como medida para mejor resolver, la agregación al proceso de copia del registro de la marca comercial “AUTOPRO”, invocada en el escrito de demanda de fojas 28 y siguientes.

Que con fecha 15 de diciembre de 2010, se acompañó al proceso, copia del registro de la marca comercial “AUTOPRO”, registro Nº 860.046, denominativa, que distingue un establecimiento comercial para la copra y venta de vehículos, aparatos de locomoción terrestre o acuática en las Regiones IV, V, IX y XIII, a nombre de Sociedad Comercial Autopro Limitada.

Parte Considerativa:

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

Primero: Que la controversia que debe resolverse en estos autos, consiste en determinar si corresponde acoger la demanda de revocación del nombre de dominio CL “auto.pro.cl”, interpuesta por Comercial Autopro Limitada, en contra de Inversiones Autopro Limitada, titular del nombre de dominio individualizado, por infracción al número 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, que dispone: “22. Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a. Que el nombre de dominio sea 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.

b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y
c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

A) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,

B) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

C) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.

D) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:

A) Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre,

B) Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y

C) Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores".

Segundo: Que en caso sub - lite, la parte demandante Comercial Autopro Limitada, ha probado mediante prueba documental no objetada por la parte contraria, que es titular en Chile de la marca comercial denominativa "AUTOPRO", solicitada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, con fecha 13 de mayo de 2009, que distingue un establecimiento comercial de compra y venta de vehículos, entre otros, registro número 860.046, en las Regiones IV, V, IX y XIII, según consta a fojas 39; y, que asimismo, es titular del nombre de dominio CL "autopro.cl" a contar de su fecha de registro el 22 de marzo de 2008, según consta de los documentos de fojas 39 y 34, respectivamente.

Tercero: Que cabe considerar que la parte demandante Comercial Autopro Limitada, ha acreditado en el proceso que es una empresa formada el año 1995, y que su giro de negocios es la compra, venta y arrendamiento de vehículos y accesorios, y que utiliza en el mercado la denominación Autopro, para identificarse en el mercado y en la red de Internet mediante el uso efectivo de su nombre de dominio CL "autopro.cl", según consta de la prueba documental de fojas 19 a 21.

Cuarto: Que el nombre de dominio CL, cuya revocación se solicita, fue registrado por la demandada Inversiones Autopro Limitada, con fecha 23 de septiembre de 2009, el que comprende íntegramente la marca comercial denominativa de la parte demandante "Autopro", que se encuentra registrada

para identificar un establecimiento de comercio, que incluye en su cobertura, como se ha señalado, la compra y venta de vehículos, en la Regiones IV, V, IX y XIII, la que es efectivamente utilizada en el mercado, por Comercial Autopro Limitada, según se ha probado en estos autos, la que como se ha dicho es de una data anterior en cuanto solicitud de registro, con respecto al nombre de dominio CL “auto-pro.cl”.

Quinto: Que cabe asimismo considerar que la parte demandada Inversiones Autopro Limitada, registra inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, con fecha 22 de agosto de 2008, esto es, con posterioridad al inicio de actividades de Comercial Autopro Limitada, que corresponde al día 10 de marzo de 1995, trece años antes la segunda de las sociedades mencionadas respecto que la primera, según consta de los documentos acompañados a fojas 24 y 25 de autos.

Sexto: Que de los antecedentes que obran en el expediente, se puede dar por acreditado que existe un efectivo riesgo de confusión en los consumidores de productos y servicios del rubro automotriz, en el sentido que es plausible confundir a uno y otro oferente los que concurren en el mismo rubro económico, y que por lo tanto, se extiende esta confusión en lo que refiere al origen empresarial y administración de los nombres de dominio CL, que son titulares las partes en conflicto.

Séptimo: Que en consecuencia, ante el riesgo de confusión que ocurre en la especie, en el caso de autos se puede dar por acreditada la causal de revocación establecida en el número 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, que dispone en lo pertinente: “Nº 22. Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

A. Que el nombre de dominio sea 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.

B. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

C. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe”; y, agrega en su inciso tercero: “La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

A) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,

B) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.

C) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.

D) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante".

Octavo: Que de lo señalado en los considerandos anteriores y de las pruebas acompañadas a estos autos, este sentenciador puede concluir de acuerdo a principio de prudencia y equidad, que el registro del nombre de dominio "auto-pro.cl" que detenta la demandada, afecta derechos legítimos de la parte demandante, en la especie la marca comercial y el nombre de dominio de la demandante, cuya denominación es "AUTOPRO", y ambos pedidos por la demandante primero en el tiempo que el dominio cuya revocación se solicita, de modo tal que resulta legitimo acoger la pretensión de la demanda de revocación de fojas 28 y siguientes.

Parte Resolutiva:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, y de acuerdo con lo dispuesto en el número 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y artículos 706 y 1698 del Código Civil y 160, 162, 170 y 636 a 643 del Código de Procedimiento Civil, se resuelve que se acoge en todas sus partes la demanda de revocación del nombre de dominio "auto-pro.cl" interpuesta por Comercial Autopro Limitada a fojas 28 y siguientes, en contra de Inversiones Autopro Limitada y se declara:

1.- Que se revoca el nombre de dominio CL "auto-pro.cl", cuyo titular es Inversiones Autopro Limitada, Rut Nº 76.029.116-1; y,

2.- Que se ordena registrar el nombre de dominio CL ya individualizado a la demandante Comercial Autopro Limitada, Rut 78.624.290-8

Notifíquese a las partes y a la Secretaría de NIC Chile 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 a doña Alejandra Loyola Ojeda y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal

Abogado

Juez Árbitro

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo