RAICO SOCIEDAD ANÓNIMA
con AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.

bulldocer.cl
Causa Rol N° 69-2013

Santiago, 19 de noviembre de 2013

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8, del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**bulldocer.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **RAICO SOCIEDAD ANÓNIMA** y, como segundo solicitante, **AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.**

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la audiencia antes referida compareció Benjamín Hugueño Contreras, a nombre del primer solicitante, y el segundo solicitante, debidamente representado por don Diego Acuña Domínguez. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el primer solicitante presentó la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 83 alegando en lo medular lo siguiente:

- BAFCO Ltda. fue fundada en 1969 para representar la línea de camiones Kenworth. En octubre de 1991 se crea BAFCO Mineria y Servicios S.A. para continuar con las ventas y servicios de equipos para la Minería y Construcción; en Enero de 1993 se crea BAFCO Procesos S.A., que centra sus actividades en la venta de Equipos de Proceso para la Minería e Industria, Residuos Urbanos, Vehículos de Combate de Incendios y Emergencias y finalmente, Infraestructura y Construcción; en el año 2005 se forma RAICO - BAFCO Procesos para representar la línea de equipos de movimientos de tierra Liebherr y otros productos afines.
- Se solicita el nombre de dominio “bulldocer.cl” buscando con ello potenciar la presencia en el área de productos destinados a movimientos de tierra, en dónde este tipo de maquinaria (bulldocers) juega un rol fundamental dentro de las aplicaciones de los rubros de la construcción, minería e industria.
- Actualmente y desde hace más de 10 años el primer solicitante es el representante exclusivo para Chile de la marca alemana Liebherr, empresa líder en el rubro de la maquinaria pesada a nivel mundial.
- Se hizo una fuerte inversión en stock de productos que se comercializarán para venta y arriendo por medio del nombre de dominio en disputa.
- Paralelamente el primer solicitante apoyó su estructura de marketing asociado al dominio, con el desarrollo de un sitio web muy específico con la gama completa de bulldozers que tiene a disposición para nuestros clientes actuales y futuros,

además activarán campañas a través de Google AdWords para lograr llegar a un segmento más amplio del mercado minero e industrial de Chile.

- En el sitio web http://www.raico.cl/bulldozers se puede encontrar todos los modelos de Bulldoceres (topadoras frontales) que comercializa el primer solicitante. Si ingresa a www.bulldocer.cl vera algunos de los productos y un link dirigiendo esta página a la sección de bulldocers de RAICO S.A., todo con el objeto de captar la atención de más internautas que buscan la palabra bulldocer mediante buscadores en la web y llegar a un mayor número de potenciales clientes.
- Raico S.A. cree que cuenta con el libre derecho de poder emplear el dominio bulldocer.cl ya que la empresa funciona dentro del segmento al cual este hace referencia y no se busca perjudicar a terceros ni hacer mal uso del mismo.
- El primer solicitante representa a una marca que produce buldocers y tiene de este tipo de maquinas trabajando para clientes como el MOP y CODELCO entre otros.
- Raico S.A. solicitó primero el dominio y que la empresa que está efectuando el reclamo es competencia directa del primer solicitante en varios segmentos de maquinaria pesada.

SEXTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 29 alegando en lo medular lo siguiente:

- Automotores Gildemeister S.A., corresponde a uno de los agentes de mayor relevancia en el mercado nacional automotriz, fundada en 1986. Es un agente famoso y notoriamente conocido tanto en el mercado automotriz chileno y desde algunos años lo es también en Perú, y recientemente en Uruguay, Brasil y Centroamérica, contando con una extensa red de concesionarios para la venta y

servicio técnico de diversos productos relacionados con el giro comercial que desarrolla en el mercado.

- Cuenta con un sinnúmero de marcas registradas y nombres de dominio que forman parte de su patrimonio, dentro de los que se encuentra la marca “bulldozer”, la que se encuentra en su patrimonio y conforma uno de sus activos marcarios preciados.
- La primera solicitud de registro para el nombre de dominio bulldocer.cl infringe claramente las normas vigentes sobre abuso de publicidad señaladas por el Código de Ética Publicitaria, la que a pesar de no ser una norma imperativa por tratarse de un cuerpo normativo emanado de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, señala criterios plasmados en normas que permiten comprender y atribuir un mejor derecho a mi representada en estos autos.
- Del cotejo anterior puede apreciarse que el nombre de dominio solicitado a registro en estos autos resulta ser total y completamente idéntico desde un punto de vista fonético (y además prácticamente idéntico desde un punto de vista gráfico) con la marca previamente registrada por el segundo solicitante, cuestión que presumiblemente será motivo de toda suerte de errores, confusiones o engaños en el público consumidor respecto al verdadero origen o procedencia empresarial de los productos o servicios que pretendan ser ofertados por esta vía.
- Ambas expresiones presentan una identidad conceptual, ya que apuntan a evocar el mismo concepto en el público consumidor del mercado relevante, ya que la expresión “buldocer” no es más que la traducción al idioma español de la palabra de origen inglés “bulldozer”, que identifica a un tipo de niveladora que es utilizada para el movimiento de tierras por arrastre, de excavación y de empuje de otras máquinas.
- Llama la atención que un tercero pretenda inscribir un nombre de dominio cuya expresión es prácticamente idéntica a la creada, registrada y profusamente utilizada por el segundo solicitante en el mercado nacional, para ofrecer productos y servicios directamente relacionados con el giro que desarrolla, tal como puede

apreciarse en el contenido alojado por el primer solicitante en el dominio web bulldocer.cl.

- Estas circunstancias nos permiten aventurar una mala fe en el actuar del primer solicitante, al intentar aprovecharse de la reputación ajena, o a lo menos una conducta empresarial poco diligente de su parte, al no haber revisado de forma previa la existencia de dominios web o marcas registradas que pudiesen haber visto afectados sus derechos legítimamente adquiridos, como ocurre en el caso de autos con la marca “bulldozer” previamente registrada a nombre de Automotores Gildemeister S.A. desde hace años en nuestro país.
- El segundo solicitante es titular de registros marcarios los cuales debe ser respetados, pues la concesión del nombre de dominio a un tercero afectaría evidentemente su patrimonio marcario.
- Se citan los casos de arbitraje por los nombres de dominio carmeister.cl, gildemaister.cl y servimaster.cl.
- Por tanto, si el criterio jurisprudencial de distintos Jueces Árbitros de Nic Chile ha sido asignar los nombres de dominio en disputa a mi mandante Automotores Gildemeister S.A. atendida su fama y notoriedad, y sopesando además la existencia de un antecedente marcario por sobre el principio first come first served, que opera sólo en aquellos casos en que los solicitantes se encuentren en igualdad de condiciones, cuestión que no ocurre en autos puesto que Raico Sociedad Anónima carece de marcas comerciales solicitadas o registradas para la expresión “bulldocer” o para expresiones semejantes.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos y especies:

1. Impresiones de la base de datos del correspondientes a la marca bulldozer.
2. Impresiones de la página web corporativa de Automotores Gildemeister S.A., www.gildemeister.cl.

3. Copia del fallo dictado en Conflicto por la revocación del nombre de dominio carmeister.cl.
4. Copia del fallo dictado en Conflicto por la asignación del nombre de dominio gildemaister.cl.
5. Copia del fallo dictado en Conflicto por la asignación del nombre de dominio servimaster.cl.
6. Impresiones del contenido alojado por el primer solicitante en el nombre de dominio disputado en autos www.bulldocer.cl.
7. Impresiones de la página web corporativa de la división RTC S.A. www.rtc.cl.
8. Un ejemplar de revista DATO de fecha 23 de Julio de 2013, edición número 29 correspondiente a las comunas de Las Condes y Vitacura.
9. Un ejemplar de revista DATO de fecha 23 de Julio de 2013, edición número 29 correspondiente a las comunas de Ñuñoa y La Reina.
10. Un ejemplar de revista DATO de fecha 23 de Julio de 2013, edición número 29 correspondiente a la comuna de Providencia.
11. Un ejemplar de revista TACÓMETRO Publimetro de fecha 19 de Julio de 2013, edición número 657.
12. Un ejemplar de revista TACÓMETRO Publimetro de fecha 31 de Mayo de 2013, edición número 650.
13. Un ejemplar de revista TACÓMETRO Publimetro de fecha 05 de Julio de 2013, edición número 655.
14. Un ejemplar de revista TACÓMETRO Publimetro de fecha 26 de Julio de 2013, edición número 658.
15. Un ejemplar de revista TACÓMETRO Publimetro de fecha 16 de Agosto de 2013, edición número 661.
16. Un ejemplar de suplemento EN MOVIMIENTO del Diario Las Últimas Noticias de fecha 12 de Junio de 2013.
17. Un ejemplar del periódico LA DISCUSIÓN de fecha 16 de Febrero de 2013.
18. Un ejemplar del periódico LA DISCUSIÓN de fecha 25 de Mayo de 2013.

19. Un calendario de escritorio alusivo a la marca “bulldozer”.
20. Una caja de cartón correspondiente al empaque de una alarma de automóvil modelo PM-3000 que utiliza la marca “bulldozer”.
21. Una caja de cartón correspondiente al empaque de un kit de luces de neón para automóvil que utiliza la marca “bulldozer”.
22. Una caja de cartón correspondiente al empaque de un kit de sensores de estacionamiento para automóvil que utiliza la marca “bulldozer”.
23. Una caja de cartón correspondiente al empaque de un kit de alarma para automóvil modelo Z-1 que utiliza la marca “bulldozer”.
24. Una caja de cartón correspondiente al empaque de un kit de alarma para automóvil modelo BM-4 que utiliza la marca “bulldozer”.
25. Una caja de cartón correspondiente al empaque de un kit de alarma para automóvil modelo NITRO que utiliza la marca “bulldozer”.
26. Una caja de cartón correspondiente al empaque de una batería para maquinaria pesada modelo SMF 57220 que utiliza la marca “bulldozer”.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho por asignación de nombre de dominio del primer y del segundo solicitante, por acompañados los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al respectivo solicitante.

OCTAVO: Que, el primer solicitante evacuó el traslado conferido, según escrito de fojas 108, exponiendo lo que sigue:

- Les llama la atención de Automotores Gildemeister no haya inscrito con anterioridad el nombre de dominio bulldocer.cl
- La palabra “bulldocer” es la traducción al español de “bulldozer”, palabra que describe una máquina ampliamente utilizada en la industria de la construcción, procesos industriales, forestal y de movimiento de tierras. Esta palabra, al igual

que la palabra automóvil describe un tipo de maquina comercializada por varias empresas a nivel nacional.

- En relación a este tipo de maquinaria con a que Raico S. A. tiene mayor trayectoria que el segundo solicitante. Son representantes exclusivos de la marca Liebherr en Chile, la que construye este tipo de maquinaria. El día anterior a la presentación se recibió una orden de compra para este tipo de maquinaria por la empresa KDM, que maneja residuos domiciliarios en la región metropolitana, es solo un ejemplo de los numerosos “bulldocers” que han comercializado.
- La empresa Raico S.A. lleva más de 40 año en el rubro de la maquinaria pesada.
- Se hace evidente que el segundo solicitante se está oponiendo a la inscripción del nombre de dominio como un mecanismo poco ético para competir, ya que hasta la fecha ellos tienen una participación prácticamente nula en el mercado.

NOVENO: Que, el segundo solicitante evacuó el traslado conferido, según escrito de fojas 109, exponiendo lo que sigue:

- El mejor derecho de Automotores Gildemeister S.A. se basa en una marca comercial debidamente registrada para un signo distintivo idéntico fonéticamente al nombre de dominio solicitado, y que es prácticamente idéntico al mismo en términos gráficos. Se acompañó numerosa documentación que acredita un uso sostenido en el mercado nacional de la marca comercial en cuestión.
- El primer solicitante reconoce que las empresas concurren en los mismos mercados, pero sólo una de ellas tiene una marca comercial debidamente registrada.
- El hecho que sean competidores debe ser considerado en autos ya que de ello deriva innumerables posibilidades de confusión y engaño entre los consumidores, toda vez que comparten canales de comercialización, de publicidad y público objetivo.

DÉCIMO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web www.bulldocer.cl.

CONSIDERANDO:

UNDÉCIMO: Que, atendido a que los documentos y especies acompañados por los solicitantes no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DUODÉCIMO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis de los documentos acompañados, puede inferirse con suficiencia que el segundo solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legítimo.

DÉCIMO TERCERO: Que, siendo efectivo que Raico Sociedad Anónima es el primer solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio “first come, first served” es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO CUARTO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada que es titular de la marca “bulldozer”. De lo señalado, y de sus propios dichos se desprende que su interés en la asignación del nombre de

dominio es obtener protección de su signo distintivo y evitar la confusión de los consumidores y usuarios.

DÉCIMO QUINTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DÉCIMO SEXTO: Que, en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos que son sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la prudencia y la equidad, se ha realizado una inspección personal del tribunal en el buscador Google. Para tales efectos, se han ingresado los siguientes campos de búsqueda:

a.- “bulldocer”: tomando en cuenta los primeros diez resultados todos ellos hacen referencia a vehículos o maquinarias utilizadas para movimiento de tierras, excavaciones, y empuje, entre otras funciones. Se hace referencia a algunas marcas que construyen este tipo de máquinas.

b.- “raico sociedad anónima”, la razón social del primer solicitante: dentro de los primeros diez resultados en la mayoría de ellos aparece información relativa al primer solicitante y sus productos y servicios relacionados con la venta y arriendo de distintos tipos de maquinaria pesada, al igual que repuestos de las mismas.

Por último, revisado el dominio www.bulldocer.cl, este árbitro comprobó que el primer solicitante se encuentra haciendo un uso real y efectivo del nombre de dominio al disponer de un sitio web en el que se encuentra información y fotos sobre distintos tipos de buldocérs.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, asignar el nombre de dominio “bulldocer.cl” al segundo solicitante con la sola finalidad de proteger su signo distintivo, el que se conforma por la expresión “bulldozer”, el que protege distintos productos de la clase 9 del clasificador internacional, sin especificarlo mayormente, no habiendo a juicio de este sentenciador una amenaza real de dilución marcaria o confusión, constituiría implícitamente otorgar una exclusividad respecto de toda expresión derivada de los vocablos “bulldozer” y “bulldocer”, lo que no resulta prudente considerando que en el mercado pueden coexistir, como ocurre efectivamente, distintos agentes que utilicen los términos “bulldozer”, “buldócer” y “bulldocer”, como ocurre en la actualidad, ya que como se comprobó de la búsqueda realizada en google se trata de términos de uso genérico para referirse a es un “tipo de topadora que se utiliza principalmente para el movimiento de tierras, de excavación y empuje de otras máquinas”[1]. A mayor abundamiento, si cada uno de ellos efectúa su propia inversión en publicidad y una actividad comercial real y lícita dentro de sus respectivos rubros, ambos debieran tener derecho a utilizar la expresión en cuestión y sus derivados, según corresponda. El caso de autos se encuadra dentro de lo señalado anteriormente, siendo la actividad que se encuentra desarrollando el primer solicitante amparada por un sustento comercial que este sentenciador estima real.

DÉCIMO OCTAVO: Que, además, siendo el interés que alienta al primer solicitante el obtener un signo distintivo con el cual identificar en la web la actividad que desempeña en el rubro de la venta, arriendo maquinaria pesada, dentro de la que se encuentran precisamente buldocers o bulldozers, término que es utilizado comúnmente para referirse a un determinado tipo de maquinaria con sus características particulares, este sentenciador estima que, por muy lícito que sea el fin que persigue con su solicitud el segundo solicitante, atendida las

[1] Definición de www.wikipedia.org.

consideraciones precedentes, éste no puede en caso alguno preferirse al legítimo interés de por su contraparte.

DÉCIMO NOVENO: Que, a mayor abundamiento, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos del segundo solicitante el hecho que el primero de ellos detente el nombre de dominio en cuestión, ya que se trata de un término de uso común, tal como lo arroja las búsquedas realizadas y como se ha razonado. Así las cosas, la recta razón y prudencia se inclinan a otorgar protección jurídica a la solicitud del primer solicitante en defecto de aquella presentada por su oponente.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio **“bulldocer.cl”** al primer solicitante, **RAICO SOCIEDAD ANÓNIMA.**

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañía Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2013.11.19 16:59:21 -03'00'

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.
Resolvió Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y María Angélica Aguilar Larrain.