JOSE MIGUEL MONTALVA ALVAREZ
con AUTOMOVIL CLUB DE CHILE

clubautomovilchile.cl
Causa Rol N° 4 – 2014

Santiago, 2 de mayo de 2014

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 "**clubautomovilchile.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **JOSE MIGUEL MONTALVA ALVAREZ** y, como segundo solicitante, **AUTOMOVIL CLUB DE CHILE.**

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 sólo el segundo solicitante, debidamente representado por doña Lissette Paulina Godoy Espinoza. 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 segundo solicitante presentó la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 18, alegando en lo medular lo siguiente:

- Automóvil Club de Chile (ACCHI) nace el 12 de octubre de 1928, mediante la fusión de la Asociación de Automovilistas y del Autoclub de Santiago, con el objetivo principal de fomentar el automovilismo y el turismo en el país
- Automóvil Club de Chile cuenta con más de 20 mil socios a quienes atiende a través de sus 12 delegaciones de Arica a Puerto Montt, constituyéndose como el club de automovilistas más importante a nivel nacional. Entre los múltiples beneficios brindados por el segundo solicitante destacan la asistencia de personas y de vehículos, así como también la asesoría legal, servicios que se encuentran a disposición de los interesados las 24 horas, los 365 días del año.
- Automóvil Club de Chile está afiliado a las organizaciones internacionales de mayor importancia en la especialidad (AIT, FIA, FITAC), accediendo con ello a la "reciprocidad de servicios", lo cual ha permitido a sus socios contar con profesionales preparados y con la experiencia necesaria para brindar soluciones rápidas y eficientes ante cualquier problema de asistencia en todo el mundo. En este contexto y con la finalidad de seguir ampliando la cobertura y calidad de los beneficios ofrecidos a sus socios, Automóvil Club de Chile ha alcanzado un acuerdo con la entidad española RACC Automóvil Club, en virtud del cual ambas instituciones operarán en forma conjunta en el mercado chileno, prestando servicios a socios particulares y colectivos.
- La expresión AUTOMOVIL CLUB DE CHILE se encuentra registrada como marca comercial, a nombre del segundo solicitante, según de observa del siguiente detalle:

Número Registro	Fecha Registro	Marca	Tipo	Clases
950328	09-01-2012	AUTOMOVIL CLUB DE CHILE SERVICLUB	Mixta	37
950324	09-01-2012	AUTOMOVIL CLUB DE CHILE	Mixta	16
853537	24-06-2009	AUTOMOVIL CLUB DE CHILE	Denominación	37
853538	24-06-2009	AUTOMOVIL CLUB DE CHILE	Denominación	36
740109	22-11-2005	AUTOMOVIL CLUB DE CHILE	Denominación	42
706499	22-10-2004	AUTOMOVIL CLUB DE CHILE	Denominación	6, 16
1014357	09-01-2012	AUTOMOVIL CLUB DE CHILE	Mixta	35 al 36, 38 al 39, 41, 43, 45
859236	01-09-2009	ACCHI AUTOMOVIL CLUB DE CHILE	Mixta	6
859237	01-09-2009	ACCHI AUTOMOVIL CLUB DE CHILE	Mixta	42
859238	01-09-2009	ACCHI AUTOMOVIL CLUB DE CHILE	Mixta	41
859239	01-09-2009	ACCHI AUTOMOVIL CLUB DE CHILE	Mixta	39
859240	01-09-2009	ACCHI AUTOMOVIL CLUB DE CHILE	Mixta	38
859241	01-09-2009	ACCHI AUTOMOVIL CLUB DE CHILE	Mixta	36
859242	01-09-2009	ACCHI AUTOMOVIL CLUB DE CHILE	Mixta	35
859243	01-09-2009	ACCHI AUTOMOVIL CLUB DE CHILE	Mixta	16

Así mismo, hacemos presente que la expresión ACCHI, corresponde a la abreviación de la marca AUTOMOVIL CLUB DE CHILE (ACCHI)

- Conceder el dominio “CLUBAUTOMOVILCHILE.CL” al primer solicitante, no hará más que desvirtuar el propósito de los nombres de dominio, el cual es identificar de manera adecuada al titular de los productos o servicios que se tranzan y ofrecen por Internet. Esta identificación no sólo protege a los oferentes de los

productos o servicios, sino que también a los consumidores, quienes no deben ser expuestos a errores o engaños respecto del origen y la calidad de los mismos.

- El segundo solicitante es titular de los siguientes nombres de dominio:

Dominio	Fecha Renovación
Clubasistencia	01-abr-2015
Autoclub	13-oct-2014
Automóvilclub	04-jun-2015
automovilclubdechile	25-oct-2015
automóvilclubdechile	04-jun-2015
Automovilclub	04-oct-2015
autoclubchilerentacar	26-jul-2015
autoclubrentacar	26-jul-2015
Acchi	24-jul-2015
Motoclubdechile	03-jun-2015
Biciclubdechile	03-jun-2015
Racc	29-jul-2015
Acclubasistencia	25-oct-2015
rac-asistencia	31-mar-2015
Escuelaclub	18-nov-2015

- En concordancia con lo expuesto, tal como se puede observar, de la simple comparación de los signos de el segundo solicitante y nombre de dominio en conflicto, existen semejanzas determinantes entre estos, lo que impide una coexistencia pacífica en el mercado.
- Los signos en conflicto son peligrosamente semejantes, sin que el simple cambio en el orden de las palabras ASISTENCIA por CLUB al inicio del nombre de dominio pedido, permita la diferenciación del dominio cuestionado respecto de los dominios y marcas comerciales del segundo solicitante, lo cual aumentará la confusión, del público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios que en este se comercialicen, más aún si se componen con las mismas expresiones, el mismo concepto, y solo se cambia el orden de los elementos que la componen.

- Lo anteriormente expuesto permite advertir claramente que el accionar del primer solicitante no responde a una casualidad o mera coincidencia, sino que forma parte de una verdadera estrategia destinada a usar ilegítimamente la marca del segundo solicitante.
- La primera solicitante de autos se encuentra en pleno conocimiento de que está haciendo uso una marca registrada, pues la marca del segundo solicitante es reconocida en el mercado nacional constituyéndose como aquellas marcas que la doctrina reconoce como marcas renombradas, en efecto, el solicitante al limitarse a reproducir la marca del segundo solicitante y no agregar ningún elemento distintivo, solo acredita que está en conocimiento de la marca y que intenta aprovecharse de la misma. Todo lo anterior permite presumir fundadamente que la contraparte se encuentra de mala fe, ya que se beneficia injustamente de la famosa marca AUTOMOVIL CLUB DE CHILE, para atraer a los consumidores a su página web con fines de lucro, ya que a través de la misma podrá comercializar y publicar servicios del giro relacionado al segundo solicitante, lo cual puede inducir a error y engaño al público consumidor.
- El primer solicitante carece de toda licencia o autorización, del segundo solicitante para usar en forma casi idéntica su marca, y por lo tanto se beneficia injustamente del prestigio ajeno.
- En el caso de autos, no es aplicable el criterio First Come First Served, pues este no es absoluto, tal como lo señaló en forma expresa por sentencia en juicio arbitral sobre asignación del dominio “www.pizzapizza.cl”, el Sr. Juez Árbitro don Felipe Barros Tocornal, al asignar el dominio al segundo solicitante.
- *Criterio de la Creación:* como ya lo hemos señalado, el segundo solicitante es el creador de la marca AUTOMOVIL CLUB DE CHILE, ACCHI entre otras, en el área de la *asistencia en ruta a sus afiliados* en el mercado chileno. Al ser los creadores de un signo casi idéntico al dominio en disputa, nos parece lógico intentar protegerlo de terceros que intenten hacer uso de él, evitando confusiones por

parte de los consumidores y menoscabos a los legítimos derechos del segundo solicitante.

- *Buena Fe*: Es el requisito fundamental para solicitar el nombre de un dominio. La buena fe en materia posesoria se define como *la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio*. En términos del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio, la buena fe está explicada como: "*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.*"
- *Criterio de la Existencia de Marcas Comerciales Previas*: La doctrina nacional ha considerado que la relación que existe entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha y, por lo mismo, la resolución de este tipo de conflictos debe ser resuelto en atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio. En este sentido, la marca comercial "**AUTOMOVIL CLUB DE CHILE",** (entre otras), registrada a nombre del segundo solicitante, es peligrosamente semejante a "**CLUBAUTOMOVILCHILE.CL",** de lo cual se desprende el mejor derecho del segundo solicitante sobre ellas, con el objeto de evitar toda suerte de errores o confusiones en el público consumidor.
- Existencia de nombres de dominio similares: Así mismo, debemos tener en consideración que el segundo solicitante es titular del siguiente nombre de dominio: **automovilclubdechile.cl, automovilclub.cl, autoclub.cl, -** entre otros - a través de los cuales se dirige a la información básica de los servicios del segundo solicitante. Es más, actualmente se está trabajando en la realización de un sitio web común de todos estos dominios, con la intención de convertirlo en un importante medio de comunicación, de la empresa, el consumidor, y así también todos los demás automovilistas que sean parte de la Asociación de Automovilistas de Chile.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Impresiones del INAPI, de las marcas del segundo solicitante, señaladas en lo principal de esta presentación.
2. Impresión de www.nicchile.cl donde consta que el segundo solicitante es titular de los dominios señalados en lo principal de esta presentación.
3. Impresión de la pagina web www.automovilclub.cl.

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

SÉPTIMO: Que, se evacuó el traslado dado al primer solicitante en su rebeldía, de conformidad a las bases del procedimiento de autos.

OCTAVO: 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.clubautomovilchile.cl.

CONSIDERANDO:

NOVENO: Que, atendido a que los documentos acompañados por el segundo solicitante no han sido objetados, y fueron presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO: 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 PRIMERO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social en la Web, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa “clubautomovilchile” es semejante a la marca comercial de la que es titular el segundo solicitante, a saber “Automovil Club de Chile”, no constituyendo el simple cambio en el orden de las palabras ASISTENCIA por CLUB al inicio del nombre de dominio pedido, permita la diferenciación del dominio cuestionado respecto de los dominios y marcas comerciales del segundo solicitante, lo cual podría causar confusión del público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios que en este se comercialicen.

DÉCIMO TERCERO: Que, el primer solicitante no ha hecho presentación alguna en estos autos, por lo que no ha aportado antecedentes que establezcan su interés en el nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO CUARTO: Que, en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos 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.- “clubautomovilchile”: dentro de los primeros diez resultados se encuentra el sitio web del segundo solicitante www.automovilclub.cl y referencias al segundo solicitante.
b.- “jose miguel montalva alvarez”, esto es el nombre del primer solicitante: aparecen distintos resultados relacionados con diversas solicitudes de nombre de dominio y perfiles de redes sociales.
Por último, revisado el dominio clubautomovilchile.cl, se comprobó que no dispone de sitio web ni está operativo.

DÉCIMO QUINTO: Que, de los antecedentes disponibles es posible establecer el legítimo interés del segundo solicitante en cuanto a proteger la expresión que constituye la marca comercial de la que es titular, atendida la similitud entre la misma y el nombre de dominio objeto del presente conflicto, lo que permite entender que existe una pretensión atendible en el sentido de impedir una confusión de los cibernautas respecto de los productos y servicios que otorga el segundo requirente del nombre de dominio. A mayor abundamiento, el primer solicitante no ha aportado antecedentes respecto de su interés en el dominio en disputa, y del contenido del sitio web correspondiente al mismo no puede inferirse interés ni derecho alguno. Por lo anterior, éste árbitro arbitrador inclina su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante, concluyendo que se le deberá otorgar la protección requerida en esta contienda arbitral.

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

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio **“clubautomovilchile.cl”** al segundo solicitante, **AUTOMOVIL CLUB DE CHILE**

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 Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2014.05.02 15:29:00 -04'00'

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 Sebastián Matías Contreras Pizarro.