GILDEMAISTER.CL

Santiago, diecisiete de Abril de dos mil seis.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 7 de septiembre de 2005, fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF05186/2005, denominada "Arbitraje dominio gildemaister.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación fue notificada al Juez Arbitro por carta y vía e-mail con fecha 01 de septiembre de 2005. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 5 de septiembre de 2005 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día 27 de septiembre de 2005 a las 10:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan a fs. 6 y a fs. 7 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral, don **Martín Benjamín Bunster Cox**, cédula nacional de identidad Nº 12.852.852-0, con domicilio en calle Bernarda Morin Nº 496, departamento C., comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Teléfono: 9-0019608, e-mail: aaa@yahoo.es, en carácter de demandado y; la sociedad **Automotores Gildemeister S.A.**, RUT Nº 79.649.140-K, domiciliada para estos efectos en Avenida Américo Vespucio Nº 570, comuna de Pudahuel, ciudad de Santiago, Teléfono: 3629585, e-mail: bbb@bbp.cl, en carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 27 de septiembre del año dos mil cinco, siendo las 10:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con asistencia de don Rodrigo Puchi Zurita, en representación de la sociedad **Automotores Gildemeister S.A.**, y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. No asistió el primer solicitante. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral y se llamó a conciliación, la que no se produjo por la inasistencia del primer solicitante. También se designó como actuario de la causa al abogado don Cristóbal Torrealba Del Río. Asimismo, se tuvo por notificada expresamente a la parte asistente de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 13 a fs. 18 del expediente arbitral y el comprobante de la empresa de correos que acredita la notificación y envío de dicha acta por carta certificada al primer solicitante, rola a fojas 19 de autos.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 20 a fs. 27 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que **Automotores Gildemeister S.A.**, representada para tales efectos por don Rodrigo Puchi Zurita, dedujo en contra de don **Martín Benjamín Bunster Cox**, con el objeto que la asignación del nombre de dominio "gildemaister.cl" recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho, disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de Derecho:

- Que su representada es una prestigiosa empresa automotora que presta sus servicios tanto a través de sus distintas sucursales como por medios virtuales. Así, con el fin de proteger su signo, su mandante ha cumplido a cabalidad con el ordenamiento jurídico, y para ello cuenta con protección marcaria entre otras, para la expresión "GILDEMAISTER", como asimismo cuenta con el nombre de dominio ***www.gildemaister.cl***.

- Que la contrario ha solicitado la inscripción del nombre de dominio en disputa, el que no es otra cosa que una variante sin relevancia de la expresión Gildemeister, la que es una marca comercial creada y por la que se reconoce como tal, a su representada.

- Que su demanda debe ser acogida, toda vez que se encuentra amparada por la Reglamentación de NIC Chile, específicamente su Artículo 14. En igual sentido, ampara su pretensión la propia Ley 193.496 en su artículo 28 A).

I.4.2.- <u>Traslado y trámite evacuado en rebeldía</u>: A fs. 51 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de diez días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación de la contraria por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 52 y a fs. 53 de autos.

Por resolución de fecha 8 de noviembre de 2005, y que rola a fs. 54 de autos, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 51 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 55 y a fs. 56 de autos.

I.5.- <u>Prueba</u>

I.5.1.- <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha 8 de noviembre de 2005, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "gildemaister.cl".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según consta en los certificados de la empresa de correos que rolan a fs. 55 y a fs. 56 de autos.

I.5.2.- <u>Prueba documental</u>: Parte demandante.- La parte demandante acompañó con citación, en su escrito de demanda que rola a fs. 20 de autos, entre otros, los siguientes documentos probatorios no objetados por la contraria: **i)** Fotocopia de los títulos de los siguientes registros marcarios: a) Registro Nº 514.522 "GILDEMEISTER", de fecha 06 de septiembre de 2001, para distinguir los servicios de la clase 38; b) Registro Nº 618.512 "GILDEMEISTER", de fecha 12 de noviembre de 2003, para distinguir los servicios de la clase 36; c) Registro Nº 698.232 "GILDEMEISTER", de fecha 25 de agosto de 2004, para distinguir los productos de la clase 12; d) Registro Nº 689.086 "GILDEMEISTER", de fecha 15 de abril de 2004, para distinguir Establecimiento Industrial para las clases 7 y 9; e) Registro Nº 699.027 "GILDEMEISTER", de fecha 13 de septiembre de 2004, para distinguir los productos de la clase 9; f) Registro Nº 689.087 "GILDEMEISTER", de fecha 15 de abril de 2004, para distinguir los servicios de la clase 35 y 37; g) Registro Nº 690.377 "GILDEMEISTER", de fecha 2 de junio de 2004, para distinguir Establecimiento Comercial para las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34; h) Registro Nº 468.722 "AUTOMOTORES GILDEMEISTER", de fecha 4 de junio de 1997, para distinguir los productos de las clases 35, 37 y 39; i) Registro Nº 468.723 "AUTOMOTORES GILDEMEISTER", de fecha 26 de junio de 1997, para distinguir Establecimiento Comercial en la clase 12; j) Registro Nº 468.724 "AUTOMOTORES GILDEMEISTER", de fecha 26 de junio de 1997, para distinguir Establecimiento Industrial en la clase 12; k) Registro Nº 603.431 "RENTAL GILDEMEISTER", de fecha 25 de octubre de 2001, para distinguir servicios de la clase 37; l) Registro Nº 603.432 "RENTAL GILDEMEISTER", de fecha 25 de octubre de 2001, para distinguir productos de la clase 37; m) Registro Nº 608.455 "EMPRESAS GILDEMEISTER", de fecha 4 de febrero de 2002, para distinguir servicios de la clase 35; n) Registro Nº 631.828 "EMPRESAS GILDEMEISTER", de fecha 23 de octubre de

2003, para distinguir servicios de la clase 36; ñ) Registro Nº 603.735 “EMPRESAS GILDEMEISTER”, de fecha 25 de octubre de 2001, para distinguir servicios de la clase 37; o) Registro Nº 603.784 “GRUPO GILDEMEISTER”, de fecha 25 de octubre de 2001, para distinguir servicios de la clase 35; p) Registro Nº 631.826 “GRUPO GILDEMEISTER”, de fecha 23 de octubre de 2001, para distinguir servicios de la clase 36; q) Registro Nº 603.780 “GRUPO GILDEMEISTER”, de fecha 25 de octubre de 2001, para distinguir servicios de la clase 37; r) Registro Nº 622.845 “AUTOMOTORA GILDEMEISTER”, de fecha 31 de mayo de 2005, para distinguir Establecimiento Comercial de la clase 12; s) Registro Nº 669.260 “RED GILDEMEISTER”, de fecha 01 de agosto de 2003, para distinguir productos de la clase 7; t) Registro Nº 669.261 “RED GILDEMEISTER”, de fecha 01 de agosto de 2003, para distinguir productos de la clase 12; u) Registro Nº 669.262 “RED GILDEMEISTER”, de fecha 01 de agosto de 2003, para distinguir servicios de la clase 36 y; **ii**) Brochure y papelería de Automotores Gildemeister.

I.5.3.- <u>Prueba documental:</u> Parte demandada.- La parte demandada no rindió prueba documental.

I.6.- <u>Observaciones a la prueba:</u> Las partes no formularon observaciones a la prueba.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

Por resolución de fecha 2 de marzo del año 2.006, y atendido el hecho que no existían diligencias pendientes, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 63 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 64 y a fs. 65 de autos.

II. PARTE CONSIDERATIVA

1.- Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio “gildemaister.cl”.

2.- Que en este proceso arbitral, don **Martín Benjamín Bunster Cox**, ha tenido el carácter de parte demandada y la sociedad **Automotores Gildemeister S.A.,** ha tenido el carácter de parte demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

3.- Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma: **i**) Que su representada es una prestigiosa empresa automotora que presta sus servicios tanto a través de sus distintas sucursales como por medios virtuales. Así, con

el fin de proteger su signo, su mandante ha cumplido a cabalidad con el ordenamiento jurídico, y para ello cuenta con protección marcaria entre otras, para la expresión "GILDEMAISTER", como asimismo cuenta con el nombre de dominio ***www.gildemaister.cl***; **ii**) Que la contrario ha solicitado la inscripción del nombre de dominio en disputa, el que no es otra cosa que una variante sin relevancia de la expresión Gildemeister, la que es una marca comercial creada y por la que se reconoce como tal, a su representada; **iii**) Que su demanda debe ser acogida, toda vez que se encuentra amparada por la Reglamentación de NIC Chile, específicamente su Artículo 14. En igual sentido, ampara su pretensión la propia Ley 193.496 en su artículo 28 A).

4.- Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos con citación, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador, que el actor es una empresa titular en Chile de la marca "GILDEMEISTER", en las clases 7, 9, 12, 35, 36, 37 y que cuenta con la protección de establecimiento comercial para las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34.,

5.- Que en este juicio arbitral, la parte demandada no ha contestado la demanda ni ha acompañado prueba de ninguna especie tendiente a desvirtuar la prueba rendida por el actor o a probar que sus derechos son de mayor valor que los de su contraparte. Que si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico la buena fe se presume y el silencio del demandado se mira como negación o rechazo de lo expuesto por el actor, todo proceso requiere necesariamente la intervención del demandado para los fines señalados precedentemente, cuando el actor ha rendido prueba que respalda el derecho o interés invocado. A criterio de este tribunal, la pasividad del demandado en este proceso, impide que se pueda aplicar el principio del "First come, First served", ya que su aplicación se da generalmente en aquellos procesos en que ambas partes no acreditan derecho o interés alguno o bien cuando ambas partes acreditan derechos o intereses de igual valor o que merecen igual protección jurídica.

6.- Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que "6. Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.". Que asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.".

7.- Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, y en especial, la rebeldía de la parte demandada, este Juez Arbitro puede concluir que la sociedad “Automotores Gildemeister S.A.” tiene un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio “gildemaister.cl”, por cuanto es titular de la marca comercial “GILDEMEISTER” para distinguir los citados productos de las clases ya especificadas, lo que hace aplicable en la especie, el criterio de “titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio”, toda vez a juicio de este Sentenciador el nombre de domino en disputa no es más que una mínima variación de la expresión que se encuentra protegida con los registros marcarios que posee el actor.

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio “gildemaister.cl” a la compañía **Automotores GILDEMEISTER S.A.**, RUT Nº 79.649.140-K;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular;

3- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y electrónico y, remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal y suscrita por este y por don Cristóbal Torrealba del Río, quien la autoriza como actuario de la causa.