Re.: Arbitraje por la revocación del nombre de dominio **mahindracomviva.cl**
Oficio Nº 17773

VISTOS:

1. Que con fecha 30 de noviembre de 2012, don CHRISTOPHER DOXRUD GARCÍA-HUIDOBRO, en representación del Reclamante, MAHINDRA & MAHINDRA LTD., solicita la revocación del nombre de dominio **mahindracomviva.cl** inscrito a nombre de COMVIVA TECHNOLOGIES LIMITED, pidiendo que se revoque dicho dominio, en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Reglamentación para el Funcionamiento del, Registro de Nombres del Dominio CL.

2. Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Reglamentación para el funcionamiento del, Registro de Nombres del Dominio CL, la tramitación de esta solicitud de revocación se sujeta a las reglas del procedimiento de mediación y arbitraje.

3. Que mediante Oficio Nº 17773 de fecha 15 de enero de 2013, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre la revocación del referido dominio.

4. Que con fecha 18 de enero de 2013, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro, mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación del procedimiento para el día 31 de enero de 2013 a las 10:30 horas en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada.

5. Que con fecha 31 de enero de 2013, se efectúa el comparendo fijado, al que sólo asiste don NELSON JOSÉ CAMPOS PEREIRA, quien exhibe poder para representar al Reclamante, MAHINDRA & MAHINDRA LTD. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro para la primera audiencia. No comparece el Actual Asignatario, COMVIVA TECHNOLOGIES LIMITED y, en consecuencia, se fijan las normas de procedimiento, las cuales se notifican a las partes por correo electrónico.

6. Que con fecha 4 de febrero de 2013, el Reclamante, MAHINDRA & MAHINDRA LTD., acredita la consignación el saldo de los honorarios fijados por el arbitraje para la revocación del nombre de dominio **mahindracomviva.cl**.

7. Que con fecha 14 de febrero de 2013, don NELSON JOSÉ CAMPOS PEREIRA, en representación del Reclamante, MAHINDRA & MAHINDRA LTD., ratifica su demanda de revocación del nombre de dominio **mahindracomviva.cl**, fundando su solicitud de revocación en que la asignación de dicho dominio a nombre de un tercero, en este caso a COMVIVA TECHNOLOGIES LIMITADA, perjudica ostensiblemente los derechos de MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED, quien es el que verdaderamente ostenta legítimos derechos para ser titular del nombre de dominio de autos, ya que son los dueños de la famosa y notoria “MAHINDRA”, como asimismo ostentan la propiedad de la respectiva marca comercial ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Agrega que el Reclamante es una empresa famosa no sólo a nivel local, sino que continental y mundial, puesto que sus productos son exportados a numerosas países y, además, poseen registrada la marca en la mayoría de ellos.

El Reclamante agrega que la Compañía MAHINDRA fue fundada en 1945 como una compañía de comercialización de acero, ingresando al mercado de manufacturas automotrices en el año 1947. A través de los años, la compañía se ha diversificado en numerosos negocios nuevos, de forma de satisfacer de mejor forma las demandas de sus consumidores. Esta empresa sigue un modelo de negocios único, caracterizado por crear compañías empoderadas que disfruta lo mejor de la independencia empresarias, junto con las sinergias naturales del Grupo. Este principio ha permitido que crezca hasta convertirse en un grupo multinacional valorado en más de USD 15,9 billones con más de 155.000 empleados en 100 países alrededor del mundo.

MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED señala que hoy en día, la compañía se extiende en 18 industrias claves de cualquier economía moderna: industria aeroespacial, mercado, agricultura, automotriz, componentes, maquinarias de construcción, servicios de consultoría, defensa, energía, equipamiento de granja, sector financiero, seguros, equipamiento industrial, tecnologías de la información, ocio y hospitalidad, logística, bienes raíces, comercio minorista, y vehículos de dos ruedas. La compañía desarrolla cuatro áreas claves en Sudamérica: automotriz, defensa, energía, y equipamiento de granja.

Añade el Reclamante que es posible encontrar carros eléctricos MAHINDRA en caminos a través de América Central y del Sur, junto con toda la gama de vehículos diesel MAHINDRA. La compañía también comercializa carros armados al gobierno de Guyana. Asimismo, los tractores que se venden a granjeros en Chile y Brasil se encuentran calibrados para las funciones de cultivo y topografía local; también es posible encontrar generadores eléctricos diesel de la gama Powerol.

MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED señala contar con el registro de la marca comercial **"MAHINDRA"** Nº 720.117 y **"MAHINDRA XUV 500"** Nº 977.438, ambos para productos de la clase 12. Agrega que desde el año 2007, la compañía ha exportado las siguientes unidades de vehículos bajo la marca **"MAHINDRA"** a nuestro país:

Año	**Unidades**
2007	1125
2008	1011
2009	801
2010	3333
2011	3290
2012	6208
Total	15.768

MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED acompaña un listado con los eventos organizados por el distribuidor autorizado de MAHINDRA en nuestro país, así como una presentación en Power Point, que contiene material publicitario en nuestro país. Indica que así queda de manifiesto que posee una importante presencia comercial en Chile, lo que estima demuestra que **"MAHINDRA"** es una marca notoria y famosa. Añade que es titular de los

siguientes registros y solicitudes de marcas comerciales en el extranjero, copia de cuyos certificados también acompaña a su presentación:

- Algeria Registro Nº 71270, clase 12
- Argentina Registro Nº 1640657, clase 12
- Australia Registro Nº 995041, clase 12
- Bahrain Registro Nº 23132, clase 12
- Bangladesh Registro Nº 48148, clase 12
- Botswana Registro Nº 98/00689, clase 12
- Brasil Registro Nº 826422616, clase 12
- Burundi Registro Nº 55695, clase 12
- Colombia Registro Nº 254701, clase 12
- República Checa Registro Nº 203206, clase 12
- República Dominicana Registro Nº 185496, clase 12
- Egipto Registro Nº 106885, clase 12
- Ecuador Registro Nº 41334-05, clase 12
- Unión Europea Registro Nº 492066, clases 6, 9, 11,12, 17
- Unión Europea Registro Nº 5334479 , clases 7, 35, 36, 37, 38
- Francia Registro Nº 609960 , clases 12,06,07
- Ghana Registro Nº 27097, clase 12
- Alemania Registro Nº 39604309, clase 12
- Haiti Registro Nº 144, clase 12
- Iran Registro Nº 86020830, clase 12
- Israel Registro Nº 199356, clase 12
- Indonesia Registro Nº d00 2006 042063, clase 12
- Japón4433617, clase 12
- Kenya Registro Nº 44707, clase 12
- Kuwait Registro Nº 36405, clase 12
- Korea Registro Nº 489050, clase 12
- Kazakhstan Registro Nº 39251, clase 12
- El Líbano Registro Nº 57636, clase 12
- Madagascar Registro Nº 970469, clase 12
- Malasia Registro Nº 97-00144, clase 12
- Malawi Registro Nº 602/97, clase 12
- Mauricio Registro Nº 115, clase 12
- México Registro Nº 826474, clase 12
- Marruecos – Casablanca Registro Nº 62315, clase 12
- Marruecos-Tangier Registro Nº 11712, clase 12
- Namibia Registro Nº 96/1173, clase 12
- Nepal Registro Nº 1647, clase 12
- Nigeria Registro Nº 54070, clase 12
- Nicaragua Registro Nº 3130164, clase 12
- Noruega Registro Nº 201208416, clase 12
- Oman Registro Nº 16621, clase 12
- O.A.P.I. Registro Nº 39797, clase 12
- China Registro Nº 3920279, clase 12
- China Registro Nº 3920280, clase 12

- China Registro Nº 6802748, clase 12
- Qatar Registro Nº 16815, clase 12
- Rumania Registro Nº M0403506, clase 12
- Rusia Registro Nº 99720447, clase 12
- Arabia Saudita Registro Nº 456/92, clase 12
- Sud Africa Registro Nº 96/06631, clase 37
- Sud Africa Registro Nº 96/06632, clase 42
- Sud Africa Registro Nº 96/06633, clase 7
- Sud Africa Registro Nº 96/06634, clase 12
- Sri Lanka Registro Nº 85112, clase 12
- Sudan Registro Nº 25302, clase 12
- Syria Registro Nº 57636, clase 12
- República Eslovaca Registro Nº 185496, clase 12
- Serbia2483/06, clases 7, 12, 37
- Turquía Registro Nº 179260, clase 12
- Tanzania Registro Nº 24489, clase 12
- Tailandia Registro Nº 646248, clase 12
- Estados Unidos Registro Nº 2255311, clase 12
- Emiratos Arabes Unidos Registro Nº 21038, clase 12
- Uruguay Registro Nº 361.233(255.779), clase 12
- Vietnam Registro Nº 35.891, clase 12
- Zimbabwe Registro Nº 1620-96, clase 12
- Zaire Registro Nº D/5732/96, clase 12
- Zambia Registro Nº 471/96, clase 12
- Venezuela Registro Nº 2009-008177, clase 7
- Venezuela Registro Nº 2009-008179, clase 12
- Venezuela Registro Nº 2009-008178, clase 7

El Reclamante indica que la letra a) del artículo 22 del Reglamento del ramo, establece las dos causales de revocación de un nombre de dominio, estableciendo al efecto, como requisitos fundamentales, que la 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.*

El Reclamante estima que sin duda alguna que la inscripción del nombre de dominio **mahindracomviva.cl** a nombre de COMVIVA TECHNOLOGIES LIMITADA, cae de lleno en las causales de revocación citadas, al ser abusiva y de mala fe. Agrega que bien se ha podido apreciar, de los antecedentes expuestos anteriormente, que posee un legítimo y mejor derecho que COMVIVA TECHNOLOGIES LIMITADA para ostentar la titularidad del nombre de dominio en cuestión, antecedentes que reitera:

a) El Reclamante ha registrado extensivamente su marca **"MAHINDRA"** en todo el mundo; es indicio relevante que será el creador de una denominación o marca comercial quien desee protegerla extensivamente en sus mercados relevantes a través de privilegios de propiedad industrial.

b) La marca **"MAHINDRA"** ha sido utilizada extensivamente en nuestro país, por lo que puede considerarse de la prueba aportada (e incluso considerarse público y notorio) que constituye una marca famosa y notoria.

c) Que de lo anterior se desprende que los solicitantes se encontraban, o no podían sino encontrarse en conocimiento de esta situación, por lo que jamás podrían alegar encontrarse de buena fe respecto de su solicitud de nombre de dominio, ni que esta solicitud se debe a una mera coincidencia.

d) El nombre de dominio de autos resulta contener íntegramente tanto la marca comercial famosa posicionada por mis el Reclamante, como su nombre comercial.

e) El actual asignatario no tiene derechos o intereses legítimos en la denominación, al menos desde que incorpora la expresión "MAHINDRA", siendo que dicho derecho pertenece de manera exclusiva y excluyente a MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED en calidad de titular de las marcas registradas en Chile y el Extranjero.

El Reclamante estima que todos los fundamentos expresados a lo largo de esta presentación, resultan suficientes para concluir la actitud abusiva y de mala fe de los señores COMVIVA TECHNOLOGIES LIMITADA en su calidad de asignatarios del nombre de dominio **mahindracomviva.cl**, causales que, de acuerdo lo disponen los números 20 y siguientes de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, aconsejan su revocación y posterior asignación a MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED.

En definitiva, el Reclamante solicita se ordene la revocación del nombre de domino **mahindracomviva.cl**, inscrito a nombre de COMVIVA TECHNOLOGIES LIMITADA y, en definitiva, sea asignado a nombre de MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED, todo con expresa condena en costas.

MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED acompaña los siguientes documentos probatorios:

i. Impresiones simples del sitio web de INAPI con los detalles de los registros de las marcas comerciales Nº 977.438 **"MAHINDRA XUV 500"**, y Nº 720.117 **"MAHINDRA"**, ambas en clase 12.

ii. Impresiones del sitio Web del Reclamante ubicado en **www.mahindra.com**, con detalles de la historia de la compañía, presencia en Europa, América, historia de la marca, misión empresarial, etc.

iii. Set con siete impresiones de material publicitario, que incluye la Revista de Viajes de El Mercurio, demostrando la extensiva promoción de la marca **"MAHINDRA"**.

iv. Listado simple de eventos de difusión de la marca **"MAHINDRA"** realizados durante el año 2012 en nuestro país.

v. Impresiones simples de los certificados de registro y solicitudes de marcas comerciales individualizados con anterioridad.

8. Que con fecha 12 de abril de 2013, se provee la demanda de revocación del dominio **mahindracomviva.cl**, dándose traslado al Actual Asignatario, lo que se notifica a las partes por correo electrónico.

9. Que con fecha 12 de abril de 2013, se recibe la causa a prueba, fijándose los siguientes puntos de prueba:

   a) Carácter abusivo y/o de mala fe de la inscripción del nombre de dominio **mahindracomviva.cl** por parte del Actual Asignatario.

   b) Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio **mahindracomviva.cl**.

   c) Similitud del nombre de dominio **mahindracomviva.cl** con marcas de productos o servicios sobre los cuales tiene derechos el Reclamante, con un nombre de dominio del cual es asignatario el Reclamante o con un nombre por el cual éste es conocido o asociado.

10. Que con fecha 30 de abril de 2013, don NELSON JOSÉ CAMPOS PEREIRA, en representación del Reclamante, MAHINDRA & MAHINDRA LTD., acompaña documentos de prueba consistentes en lo siguiente:

i. Impresiones simples del sitio web de INAPI con los detalles de los registros de las marcas comerciales Nº 977.438 **"MAHINDRA XUV 500"** y Nº 720.117 **"MAHINDRA"**, ambas en clase 12.

ii. Impresiones del sitio Web del Reclamante ubicado en **www.mahindra.com**, con detalles de la historia de la compañía, presencia en Europa, América, historia de la marca, misión empresarial, etc.

iii. Set con siete impresiones de material publicitario, que incluye la Revista de Viajes de El Mercurio, demostrando la extensiva promoción de la marca **"MAHINDRA"**.

iv. Listado simple de eventos de difusión de la marca **"MAHINDRA"** realizados durante el año 2012 en nuestro país.

vi. Impresiones simples de los certificados de registro y solicitudes de marcas comerciales en los siguientes países:

- Algeria Registro Nº 71270, clase 12
- Argentina Registro Nº 1640657, clase 12
- Australia Registro Nº 995041, clase 12
- Bahrain Registro Nº 23132, clase 12
- Bangladesh Registro Nº 48148, clase 12
- Botswana Registro Nº 98/00689, clase 12
- Brasil Registro Nº 826422616, clase 12
- Burundi Registro Nº 55695, clase 12
- Colombia Registro Nº 254701, clase 12
- República Checa Registro Nº 203206, clase 12
- República Dominicana Registro Nº 185496, clase 12
- Egipto Registro Nº 106885, clase 12
- Ecuador Registro Nº 41334-05, clase 12
- Unión Europea Registro Nº 492066, clases 6, 9, 11,12, 17
- Unión Europea Registro Nº 5334479 , clases 7, 35, 36, 37, 38
- Francia Registro Nº 609960, clases 12,06,07
- Ghana Registro Nº 27097, clase 12
- Alemania Registro Nº 39604309, clase 12
- Haiti Registro Nº 144, clase 12
- Iran Registro Nº 86020830, clase 12
- Israel Registro Nº 199356, clase 12
- Indonesia Registro Nº d00 2006 042063, clase 12
- Japón 4433617, clase 12
- Kenya Registro Nº 44707, clase 12
- Kuwait Registro Nº 36405, clase 12
- Korea Registro Nº 489050, clase 12
- Kazakhstan Registro Nº 39251, clase 12

- El Líbano Registro Nº 57636, clase 12
- Madagascar Registro Nº 970469, clase 12
- Malasia Registro Nº 97-00144, clase 12
- Malawi Registro Nº 602/97, clase 12
- Mauricio Registro Nº 115, clase 12
- México Registro Nº 826474, clase 12
- Marruecos – Casablanca Registro Nº 62315, clase 12
- Marruecos-Tangier Registro Nº 11712, clase 12
- Namibia Registro Nº 96/1173, clase 12
- Nepal Registro Nº 1647, clase 12
- Nigeria Registro Nº 54070, clase 12
- Nicaragua Registro Nº 3130164, clase 12
- Noruega Registro Nº 201208416, clase 12
- Oman Registro Nº 16621, clase 12
- O.A.P.I. Registro Nº 39797, clase 12
- China Registro Nº 3920279, clase 12
- China Registro Nº 3920280, clase 12
- China Registro Nº 6802748, clase 12
- Qatar Registro Nº 16815, clase 12
- Rumania Registro Nº M0403506, clase 12
- Rusia Registro Nº 99720447, clase 12
- Arabia Saudita Registro Nº 456/92, clase 12
- Sud Africa Registro Nº 96/06631, clase 37
- Sud Africa Registro Nº 96/06632, clase 42
- Sud Africa Registro Nº 96/06633, clase 7
- Sud Africa Registro Nº 96/06634, clase 12
- Sri Lanka Registro Nº 85112, clase 12
- Sudan Registro Nº 25302, clase 12
- Syria Registro Nº 57636, clase 12
- República Eslovaca Registro Nº 185496, clase 12
- Serbia2483/06, clases 7, 12, 37
- Turquía Registro Nº 179260, clase 12
- Tanzania Registro Nº 24489, clase 12
- Tailandia Registro Nº 646248, clase 12
- Estados Unidos Registro Nº 2255311, clase 12
- Emiratos Arabes Unidos Registro Nº 21038, clase 12
- Uruguay Registro Nº 361.233(255.779), clase 12
- Vietnam Registro Nº 35.891, clase 12
- Zimbabwe Registro Nº 1620-96, clase 12
- Zaire Registro Nº D/5732/96, clase 12
- Zambia Registro Nº 471/96, clase 12
- Venezuela Registro Nº 2009-008177, clase 7
- Venezuela Registro Nº 2009-008179, clase 12
- Venezuela Registro Nº 2009-008178, clase 7

El Reclamante señala, en relación con el primer punto de prueba, que estima que ha quedado fehacientemente demostrado de la prueba rendida en autos que MAHINDRA &

MAHINDRA LIMITED es quien es la verdadera creadora y titular de las marcas registradas **"MAHINDRA"** alrededor del mundo. Agrega que considera que lo anterior constituye indicio suficiente que será el creador de una denominación o marca comercial quien desee protegerla extensivamente en sus mercados relevantes a través de privilegios de propiedad industrial. Reitera que la marca **"MAHINDRA"** ha sido utilizada extensivamente en nuestro país, por lo que puede considerarse de la prueba aportada (e incluso considerarse público y notorio) que constituye una marca famosa y notoria.

MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED indica que de lo anterior se desprende que el Actual Asignatario se encontraba, o no podía sino encontrarse, en conocimiento de esta situación, por lo que jamás podrían alegar encontrarse de buena fe respecto de su solicitud de nombre de dominio, ni que esta solicitud se debe a una mera coincidencia.

Respecto del segundo punto de prueba, el Reclamante considera que resulta demostrado que el Actual Asignatario no tiene derechos o intereses legítimos en la denominación, al menos desde que incorpora la expresión "MAHINDRA", siendo que dicho derecho pertenece de manera exclusiva y excluyente a MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED en calidad de titular de las marcas registradas en Chile y el Extranjero. Por lo demás, no ha comparecido siquiera en estos procedimientos, por lo que su falta de interés puede al menos deducirse de su inactividad procesal.

MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED dice que ha acompañado prueba suficiente en la forma de certificados de registro de marcas comerciales en Chile y en el Extranjero; impresiones de sitios Web internacionales que incorporan la marca; realización de ferias en Chile; etc. De lo anterior, estima que resulta claro tanto el interés jurídico como el mejor derecho sobre el nombre de dominio cuya revocación se discute en autos.

Finalmente, respecto del tercer punto de prueba, el Reclamante afirma que la simple lectura del listado de documentos acompañados (y no objetados) a la demanda, junto con observar los documentos ahí referidos que obran en autos, permiten apreciar que todos y cada uno de ellos se refieren a la marca **"MAHINDRA"**, creación y propiedad de MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED. Así, la similitud de la marca con el nombre de dominio de autos se desprende de la simple lectura de ellos, por cuanto es el elemento inicial y principal del nombre de dominio cuya revocación se solicita en estos autos.

11. Que con fecha 17 de mayo de 2013, se provee el escrito acompañando prueba de fecha 30 de abril de 2013 presentado por don NELSON JOSÉ CAMPOS PEREIRA, en representación del Reclamante, MAHINDRA & MAHINDRA LTD.

13. Que con fecha 31 de mayo de 2013, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo a los antecedentes que obran en estos autos, el Reclamante, MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED, estima que la asignación del dominio **mahindracomviva.cl** a nombre de COMVIVA TECHNOLOGIES LIMITADA, perjudica ostensiblemente sus derechos, puesto que es él el que verdaderamente ostenta legítimos derechos para ser titular del nombre de dominio de autos, ya que son los dueños de la famosa y notoria "MAHINDRA", como asimismo son titulares de la respectiva marca comercial ante el

Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Agrega que el Reclamante es una empresa famosa no sólo a nivel local, sino que continental y mundial, puesto que sus productos son exportados a numerosas países y, además, posee registrada la marca en la mayoría de ellos.

2. Que el Reclamante señala que hoy en día, la compañía se extiende en 18 industrias claves de cualquier economía moderna: industria aeroespacial, mercado, agricultura, automotriz, componentes, maquinarias de construcción, servicios de consultoría, defensa, energía, equipamiento de granja, sector financiero, seguros, equipamiento industrial, tecnologías de la información, ocio y hospitalidad, logística, bienes raíces, comercio minorista, y vehículos de dos ruedas. La compañía desarrolla cuatro áreas claves en Sudamérica: automotriz, defensa, energía, y equipamiento de granja.

3. Que MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED acompañó documentos probatorios en estos autos, que no fueron objetados por el Actual Asignatario, los cuales fueron debidamente ponderados por este sentenciador y acreditan fehacientemente que posee legítimos derechos sobre la marca **"MAHINDRA"**, ya que se trata de un signo debidamente registrado ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial chileno bajo el Nº 720.117, encontrándose también registrada la marca **"MAHINDRA XUV 500"** bajo el Nº 977.438, ambas para distinguir productos de la clase 12. Además, el Reclamante ha acreditado que la marca **"MAHINDRA"** se encuentra ampliamente registrada a través del mundo para identificar los mismos productos.

4. Que el Reclamante ha acreditado también ser titular del nombre de dominio **www.mahindra.com**.

5. Que MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED ha acompañado documentos probatorios que acreditan una presencia comercial en Chile, e indica que **"MAHINDRA"** es una marca notoria y famosa.

6. Que el Reclamante estima que la inscripción del nombre de dominio **mahindracomviva.cl** a nombre de COMVIVA TECHNOLOGIES LIMITADA, cae de lleno en las causales de revocación establecidas en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL al ser, a su juicio, abusiva y de mala fe. Agrega que de los antecedentes que ha expuesto, se puede apreciar que posee un legítimo y mejor derecho que COMVIVA TECHNOLOGIES LIMITADA para ostentar la titularidad del nombre de dominio en cuestión. Dice que como la marca **"MAHINDRA"** ha sido utilizada extensivamente en nuestro país, constituyendo una marca famosa y notoria, se desprende que el Actual Asignatario se encontraba, o no podía sino encontrarse, en conocimiento de esta situación, por lo que jamás podrían alegar estar de buena fe respecto de su solicitud de nombre de dominio, ni que esta solicitud se deba a una mera coincidencia.

7. Que MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED estima que el Actual Asignatario no tiene derechos o intereses legítimos en la denominación "MAHINDRACOMVIVA", al menos desde que incorpora la expresión "MAHINDRA", siendo que dicho derecho pertenece de manera exclusiva y excluyente a MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED en calidad de titular de las marcas registradas en Chile y el extranjero.

8. Que el Reclamante estima que todos los fundamentos expresados a lo largo de esta presentación, resultan suficientes para concluir la actitud abusiva y de mala fe de los señores COMVIVA TECHNOLOGIES LIMITADA en su calidad de asignatarios del nombre de dominio **mahindracomviva.cl**, causales que, de acuerdo lo disponen los números 20 y siguientes de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, aconsejan su revocación y posterior asignación a MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED.

9. Que de acuerdo al artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe, considerándose abusiva la inscripción cuando se cumplen las siguientes tres condiciones:

   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 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.

10. Que analizándose las condiciones establecidas en la reglamentación para que la inscripción de un nombre de dominio se considere abusiva, podemos concluir lo siguiente:

   i. El nombre de dominio cuya revocación se solicita corresponde a una expresión compuesta de las palabras “MAHINDRA” y “COMVIVA”, siendo ellas tanto parte de la razón social del Actual Asignatario como del Reclamante.

      Que, no obstante, el Reclamante ha acreditado que el nombre de dominio en conflicto incluye en forma íntegra una marca de producto sobre la que tiene derechos y un nombre por el cual es reconocido.

   ii. Que a diferencia de lo que ocurre con los juicios arbitrales relativos a las solicitudes competitivas, este juicio de nombre de dominio no tiene como objetivo determinar el mejor derecho de las partes, sino que si efectivamente se han incurrido en algunas de las causales de revocación establecidas en el Reglamento de NIC Chile. Asimismo, es necesario recordar que aquí estamos frente a derechos adquiridos por el Actual Asignatario, y no de meras expectativas. Por consiguiente, la pasividad del demandado en estos autos no puede producir efecto alguno en cuanto manifestación de voluntad, y no basta el silencio del Actual Asignatario como para aceptar como ciertas las pretensiones del Reclamante. En consecuencia, teniendo presente lo dispuesto en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala que el árbitro arbitrador “*practicará las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos*”, y considerando que como árbitro arbitrador, debe fallar en el sentido que la prudencia y la equidad le dicten, este sentenciador consideró indispensable para fallar adecuadamente este caso efectuar diligencias que le permitieran conocer los hechos. En este sentido, efectuó una inspección personal de la página Web que opera bajo el dominio **mahindracomviva.cl** objeto

de esta solicitud de revocación y otros sitios de Internet relevantes, constatando lo siguiente:

a) Que la página Web **mahindracomviva.cl** es utilizada por COMVIVA TECHNOLOGIES LIMITED para publicitar su empresa, la cual señala fue fundada en 1999 en Nueva Delhi bajo el nombre BHARTI TELESOFT LIMITED, cambiando su nombre al actual en abril de 2009. Con posterioridad, se fusionó con CELLCLOUD TECHNOLOGIES LIMITED en diciembre de 2002 y en diciembre de 2007 adquirió JATAAYU SOFTWARE LIMITED. En septiembre de 2012, la empresa TECH MAHINDRA adquirió el 51% de COMVIVA TECHNOLOGIES LIMITED, pasándose a llamar MAHINDRA COMVIVA.

b) Que de la página Web del Reclamante ubicada en **mahindra.com**, puede verse que entre los inversionistas y empresas relacionadas con MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED, se encuentra la empresa TECH MAHINDA, existiendo información sobre dicha empresa dentro del mismo sitio en la página **http://www.mahindra.com/Investors/Tech-Mahindra**. Aquí se indica que la empresa TECH MAHINDRA corresponde a una alianza estratégica del año 1986 entre MAHINDRA & MAHINDRA y BRITISH TELECOM (BT) bajo el nombre MAHINDRA BRITISH TELECOM, cambiándose éste luego a TECH MAHINDRA. Asimismo, en la página Web de TECH MAHINDRA ubicada en **http://www.techmahindra.com/Pages/Default.aspx**, se indica que recientemente se adquirió la empresa MAHINDRA COMVIVA, anteriormente COMVIVA, la cual se especializa en el desarrollo y el suministro de soluciones móviles más allá de los servicios de valor añadido, para proveedores de servicios móviles. Entre sus productos, indica que provee soluciones financieras móviles, soluciones de Internet y de banda ancha, soluciones de mensajería, valoración y conservación de clientes, aplicaciones móviles y soluciones de estilo de vida móvil. Entre los servicios globales, nombra los de gestión de servicios de valor añadido y gestión de servicios de infoentretenimiento.

c) Que este árbitro ha podido constatar, además, que COMVIVA TECHNOLOGIES LIMITED es asignatario del nombre de dominio **mahindracomviva.com** el cual, de acuerdo al WHOIS de NETWORK SOLUTIONS, INC., se encuentra inscrito desde el 13 de septiembre de 2012, esto es, en la misma época en que la empresa TECH MAHINDRA adquirió el 51% de COMVIVA TECHNOLOGIES LIMITED, pasándose a llamar MAHINDRA COMVIVA, y poco antes de que se pidiera el nombre de dominio objeto de este litigio.

d) Que el contenido del sitio Web que opera bajo el dominio **mahindracomviva.com** es idéntico al contenido del sitio **mahindracomviva.cl**, siendo este un antecedentes adicional que deja de manifiesto que ambos sitios tienen un mismo titular, COMVIVA TECHNOLOGIES LIMITED, actualmente MAHINDRA COMVIVA.

e) Que, por consiguiente, del análisis de los antecedentes recabados por este sentenciador, se puede concluir sin duda alguna que el Actual Asignatario del

nombre de dominio en conflicto tiene claros derechos e intereses legítimos con respecto del nombre de dominio **mahindracomviva.cl**, al corresponder a la nueva razón social de su empresa.

f) Que copias impresas de toda la información recabada por este árbitro en Internet se han agregado a este expediente.

iii. Que la buena fe se presume, de manera que quien quiera demostrar lo contrario, deberá probarlo. En este caso, el Reclamante no ha acreditado que el nombre de dominio **mahindracomviva.cl** haya sido obtenido abusivamente y de mala fe. Por otro lado, si bien el Actual Asignatario no ha hecho presentación alguna durante la substanciación de este proceso, se ha acreditado que COMVIVA TECHNOLOGIES LIMITED, hoy MAHINDRA COMVIVA, está utilizando el dominio **mahindracomviva.cl** con la intención auténtica de dar a conocer los productos y servicios que ofrece esta empresa bajo ese nombre. Asimismo, el Actual Asignatario es hoy comúnmente conocido por el nombre MAHINDRA COMVIVA, sin perjuicio de no ser titular de marca comercial alguna para esa denominación en nuestro país.

A mayor abundamiento, de los antecedentes recabados por este sentenciador, en particular, de la página Web del mismo Reclamante, se ha llegado a la conclusión que no solamente no existe mala fe por parte de COMVIVA TECHNOLOGIES en la inscripción y uso del dominio en litigio, sino que el uso del dominio **mahindracomviva.cl** es completamente legítimo, al corresponder a la nueva razón social del Actual Asignatario y siendo, además, una empresa estrechamente relacionada con el Reclamante, haciendo absurdo pensar que podría estar actuando de mala fe COMVIVA TECHNOLOGIES.

11. Que quien solicita la revocación de un nombre de dominio debe acreditar que el Actual Asignatario ha obrado de mala fe, ya sea en el registro o en el uso del nombre de dominio objeto del arbitraje, con el consiguiente perjuicio a los derechos del Reclamante, lo que en la especie no ocurre. En cambio, sí se dan a lo menos las tres circunstancias que evidencian y demuestran que el Actual Asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe.

12. En consecuencia, y en virtud de los principios de prudencia y equidad, este sentenciador ha llegado a la convicción de que no se dan los supuestos establecidos en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL para la revocación del dominio **mahindracomviva.cl** de autos, al no haber acreditado el Reclamante que el Actual Asignatario haya inscrito y utilice el nombre de dominio en conflicto de mala fe.

SE RESUELVE:

Que se rechaza la demanda de revocación deducida por el Reclamante, MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED en contra del Actual Asignatario, y se ordena mantener la inscripción del nombre de dominio **mahindracomviva.cl** a nombre de COMVIVA TECHNOLOGIES LIMITED.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese esta sentencia a NIC Chile y a las partes por correo certificado, devolviéndose estos antecedentes a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos don Matías Moreno Poblete y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 6 de septiembre de 2013.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Matías Moreno Poblete RUT 15.370.106-7	Alicia Medel Acuña RUT 5.994.801-6