SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
motormaster.cl

Santiago, martes veintisiete de noviembre de dos mil doce.-

VISTOS:

Con fecha 14 de abril de 2012, don Miguel Brito Maturana, domiciliado en Costanera Norte Nº 5247, Renca, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "motormaster.cl".

Posteriormente, con fecha 3 de mayo de 2012, la sociedad Automotores Gildemeister S. A., domiciliada en Avenida Américo Vespucio 570, Pudahuel, Santiago, representada por Beuchat, Barros & Pfenniger, domiciliados en Europa 2035, Providencia, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "motormaster.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 16641 de 10 de agosto de 2012 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo

avenimiento, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 17 y 43, los solicitantes hicieron valer sus respectivas alegaciones y defensas, solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 52, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el cual sólo evacuó el segundo solicitante a fs. 53.

A fs. 56, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido. "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio motormaster.cl".

A fojas 60, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 14 de abril de 2012, don Miguel Brito Maturana, solicitó la inscripción del nombre de dominio "motormaster.cl". Que posteriormente, con fecha 3 de mayo de 2012, la sociedad Automotores Gildemeister S. A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "motormaster.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la

Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: Que de acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer solicitante en el período de discusión, hizo valer sus derechos y al respecto expresa que el nombre de dominio de autos, fue de ocurrencia personal, que al comprarlo, no existía ninguna página con este nombre y que no tenía comprador alguno.

Agrega que el nombre "motormaster", lo habría sido utilizado como nombre de fantasía, por varios años y que no tendría relación alguna con el nombre del segundo solicitante, ya que su rubro es el de rectificadora de motores.

Señala también, que dominio en disputa, no tendría ninguna similitud con el nombre de la empresa del segundo solicitante.

Por último argumenta, que el nombre "motormaster", es utilizado por ser la unión de dos palabras asociadas al rubro de rectificación de motores, así "motor", que es lo que se repara y "master", maestros, y agrega que por lo anterior, no tiene ninguna relación con el segundo solicitante.

TERCERO: Que en la etapa de discusión, el segundo solicitante hizo valer sus alegaciones y defensas y al respecto expresa que correspondería a uno de los agentes de mayor relevancia en el mercado nacional automotriz. Que siendo una empresa fundada en el año 1986, iniciaría en ese mismo año la distribución oficial de automóviles Hyundai Motor Company en Chile, pasando rápidamente a ser el segundo mayor importador de vehículos motorizados. Agrega que dentro de sus múltiples empresas pertenecientes a este grupo, entre otras nombra a Carmeister S.A., que opera en el mercado de los vehículos usados; Maquinarias Gildemeister S.A., encargada de distribuir bienes de capital; Amicar, empresas de financiamiento automotriz para el negocio detallista; Fortaleza S.A., para la distribución de vehículos con la marca Mahindra en Chile y desarrollar otros negocios y RTC S.A., que importa y distribuye repuestos, baterías y accesorios, para las más importantes marcas de vehículos.

Expresa que quiere demostrar con lo señalado precedentemente, que desde hace más de dos décadas sería un agente famoso y notoriamente conocido en el mercado de los vehículos motorizados en Chile, y desde hace siete años lo sería también en Perú, y

recientemente en Uruguay y Brasil, contando con una extensa red de concesionarios para la venta y de servicio técnico de diversos productos.

Agrega que contaría además con diversas marcas comerciales registradas que formarían parte de su patrimonio y en las cuales invertiría constantemente parte de su capital a fin mantenerlos vigentes, sin perjuicio de la inversión que realiza en marketing, para promocionar y posicionar dichos signos. Que dentro de sus marcas registradas en el Inapi, menciona la marca "Motomeister", registro 786.442, la cual distingue motos y bicicletas, de la clase 12, del Clasificador Internacional.

Que en defensa de sus derechos cita el dictamen Nº 1127, de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de Julio del año 2000, considerando 7.8. y agrega que por dichas consideraciones, la Reglamentación de las Normas para la asignación de los nombres de dominio .CL, habría señalado en su artículo 14 que es responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros.

Que según lo expresado, señala los motivos por los cuales la solicitud del primer solicitante contraría dichos principios y cita al efecto las normas vigentes sobre abusos de publicidad y Ley de protección al consumidor y que efectuado el cotejo de su marca registrada y el dominio disputado en autos, se podría apreciar que ambas expresiones guardarían similitudes gráficas y fonéticas que serían determinantes, las que podrían inducir a error o engaño al público consumidor y agrega que tanto "moto", como "motor", apuntan a la misma clase 12 de productos del Clasificador Internacional de Marcas, y que el resto de ambas tendrían el mismo significado y expresa que la concesión del nombre de dominio en disputa, al primer solicitante, contraría derechamente dichas normas, por lo que se le debe atribuir un mejor derecho, decretándose la concesión del dominio.

A continuación se refiere también a los principios de competencia leal y de ética mercantil y cita al efecto el Convenio de París.

Además se refiere a derechos válidamente adquiridos y expresa que sería titular de una marca previamente registrada, el cual debería ser respetado, ya que la concesión del nombre de dominio a otra persona, afectaría su patrimonio y agrega, a modo de

conclusión, que se le debe asignar el nombre de dominio en disputa, tanto como titular de una marca casi idéntica registrada previamente, como por ser el creador intelectual de la expresión “Motomeister” y por último cita fallos sobre conflictos de nombres de dominio y la inaplicabilidad del principio “First come, first served”.

CUARTO: Que el segundo solicitante al evacuar el traslado conferido respecto de lo expresado por el primer solicitante, señala que el hecho que el nombre de dominio solicitado, haya sido o no una ocurrencia personal o no, no le otorgaría un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa. Que el hecho que al momento de pedir el nombre de dominio en disputa, no existía ninguna página web con ese nombre y que el nombre en disputa no tenía comprador alguno, al momento que lo adquirió, no obsta a que pueda solicitar una solicitud competitiva. Con respecto a que el nombre en conflicto haya sido utilizado como nombre de fantasía por varios años, por el primer solicitante, no se encuentra acreditado en autos por medio probatorio alguno, por lo que no le constaría su efectividad. Que en relación a que el dominio en disputa, no tendría relación alguna con el nombre del segundo solicitante, señala que no es efectivo, ya que sería una expresión similar gráfica y fonética a aquella que ha registrado con anterioridad, como marca comercial. Agrega que con respecto a lo expresado, de que su rubro es de rectificadora de motores, y que no tendría relación directa con su giro, no sería efectivo, ya que guardaría relación con los servicios post venta que presta, por lo que ambos giros se encuentran íntimamente relacionados, lo que convertiría a las partes competidores dentro del mercado relevante. Señala además, que lo expresado en torno a que el nombre de dominio en conflicto, no tendría similitud con el nombre de la empresa del segundo solicitante y en relación a lo dicho sobre el significado de la palabra “motormaster”, reitera que las expresiones en conflicto, son gráficamente semejantes y que las diferencias existentes, no resultan suficientes para darles algún tipo de distintividad.

QUINTO: Que en el término probatorio, sólo el segundo solicitante rindió prueba y al efecto acompañó los siguientes documentos: 1) Impresión de la base de datos de la página web del Inapi, correspondientes al registro 786.442, de la marca motomeister, registrado a nombre del segundo solicitante. 2) Impresiones de la página web de

Automotores Gildemeister S.A. 3) Impresiones de la página web corporativa www.finmeister.cl. 4) Copias de fallos dictados en los conflictos por la asignación de los nombres de dominio carmeister.cl, gildemaister.cl y servimaster.cl. 5) Brochures y folleto publicitarios relativos a motocicletas que comercializa en el país. 6) Cartulinas de presupuestos que utiliza en la comercialización de motocicletas. 7) Paño limpiador de parabrisas, jockeys, bandera, pañuelos para motoristas, llaveros de cuero, globo, lápiz pasta color negro y bolsa de cartulina, todos con logos alusivos a las marcas de motocicletas que comercializa en nuestro país.

SEXTO: Que según consta en autos es primer solicitante don Miguel Brito Maturana, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en conflicto y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene un mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

SÉPTIMO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho, acompañó a los autos entre otros instrumentos, impresión de la base de datos de la página web del Inapi www.inapi.cl, de la marca “motomeister” registrada a su nombre.

OCTAVO: Que el sólo hecho que el segundo solicitante tenga registrada la marca “motomeister”, no es suficiente para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante, más aún si del resto de la prueba, no consta que utilice la expresión en conflicto “motormaster”. Además, consta de la prueba rendida, la comercialización de motos, no de motores.

NOVENO: Que se desprende del registro de la marca comercial “motomeister” de propiedad del segundo solicitante, que su derecho se encuentra suficientemente resguardado y que ese es el nombre que le interesa e identifica el producto “Motos y bicicletas” y que comercializa y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad a su nombre “motormaster”.

Que el hecho que el segundo solicitante tenga derechos sobre dicha marca, no le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que sean semejantes a dicha palabra, por lo que no puede impedir que otros puedan registrar algún otro nombre de dominio similar.

DÉCIMO: Que atendida la naturaleza y características propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre

propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre libre competencia, ni de competencia desleal.

DÉCIMOPRIMERO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo solicitante, mala fe del primer solicitante.

DÉCIMOSEGUNDO: Que respecto de las sentencias acompañadas por el segundo solicitante en parte de prueba, cabe señalar que de acuerdo al principio legal imperante en nuestro derecho, las sentencias sólo producen efecto respecto de las causas en que se pronuncien.

Que el resto de la prueba rendida, consistente en elementos publicitarios, en nada altera lo señalado precedentemente.

DÉCIMOTERCERO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "motormaster.cl", ya que lo expuesto por las partes y la prueba rendida por el segundo solicitante, no afectan la validez y prioridad de la primera solicitud de autos, ni acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts.222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio "motormaster.cl" al primer solicitante, esto es a don Miguel Brito Maturana.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "motormaster.cl" del segundo solicitante, la sociedad Automotores Gildemeister S. A.

III.- Cada parte pagará sus costas.

IV.- Los respectivos documentos acompañados por la segunda solicitante, se encontrarán a su disposición por un plazo de 10 días hábiles, desde la notificación de este fallo a NIC Chile, en el domicilio de este Tribunal, transcurridos los cuales serán desechados.

Notifíquese la presente sentencia a las partes por correo certificado y a Nic Chile,

Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, por correo electrónico, en su oportunidad. Devuélvansele los antecedentes. –

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-
Rol 31 - 2012.