Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **tekmotor.cl**
Oficio Nº 18856

VISTOS:

1. Que con fecha 29 de abril de 2013, COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA solicita la inscripción del nombre de dominio **tekmotor.cl**. Posteriormente, con fecha 23 de mayo de 2013, AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A., representado en calidad de contacto administrativo por don SANTIAGO ORTÚZAR DECOMBE, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **tekmotor.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

2. Que mediante Oficio Nº 18856 de fecha 5 de noviembre de 2013, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.

3. Que con fecha 5 de noviembre 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 de procedimiento para el día 13 de noviembre de 2013, a las 13:00 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada.

4. Que con fecha 13 de noviembre de 2013, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asisten, por una parte, doña BEATRIZ UAUY UAUY y don ZIAD BECHARA SARKIS, en representación del Primer Solicitante, COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA, y don LUIS FELIPE VINAGRE LARRAÍN, en representación del Segundo Solicitante, AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. Llamadas las partes a conciliación, ésta no se produce, por lo que se acuerdan las normas de procedimiento.

5. Que con fecha 25 de noviembre de 2013, el Segundo Solicitante, AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A., consignó el saldo de los honorarios arbitrales correspondientes.

6. Que con fecha 27 de noviembre de 2013, don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A., presenta su demanda de mejor derecho señalando que es una de las empresas de mayor renombre dentro del mercado nacional en el rubro automotriz, y de allí que detente un holding en donde una de las empresas relacionadas es titular de privilegios industriales que le atribuyen un derecho prioritario y preferente. Esta sociedad es RTC SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual es una empresa que presta sus servicios en el mercado formal, dedicada a la importación a nuestro país de repuestos para las más importantes marcas de vehículos y camiones, a través de sus locales de venta detallista y una capacitada fuerza de ventas que visita a sus clientes en terreno. Reitera que esta empresa es parte del GRUPO GILDEMEISTER, correspondiente a uno de los agentes de mayor relevancia en el mercado nacional automotriz. Esta compañía fue fundada en el año 1986, comenzando con la distribución oficial de automóviles HYUNDAI MOTOR COMPANY en Chile, pasando rápidamente a ser el segundo mayor importador de

vehículos. Dentro de sus múltiples empresas pertenecientes a este grupo, menciona CARMEISTER S.A. que opera en el mercado de vehículos usados; MAQUINARIAS GILDEMEISTER S.A. encargada de distribuir bienes de capital tales como equipos para la construcción, la industria forestal, equipamiento agrícola, entre otros; AMICAR empresas de financiamiento automotriz para el negocio detallista; FORTALEZA S.A. compañía fundada para manejar la distribución de vehículos con la marca **"MAHINDRA"** en Chile, junto con desarrollar otros negocios como la venta de camiones pesados con la marca **"SINOTRUCK"**, camiones y buses con la marca **"SUNLONG"**, motos con la marca **"KEEWAY"**, vehículos con las marcas **"SMA"**, **"ZOYTE"** y maquinaria pesada con la marca **"SHANTUI"**; y RTC S.A. que, como ya señaló, importa y distribuye repuestos, baterías y accesorios para las más importantes marcas de vehículos, camiones y maquinaria pesada, entre ellos **"HYUNDAI"** y **"KIA"**, contando con presencia en todo el territorio nacional incluyendo la Zona Franca de Iquique.

AUTOMOTORES GILDEMEISTER indica que a través de su sociedad RTC SOCIEDAD ANÓNIMA, despliega un ingente esfuerzo empresarial, convirtiéndola en un agente famoso y notoriamente conocido tanto en el mercado automotriz chileno y, desde hace siete años, lo es también en Perú, contando con una extensa red de concesionarios para la venta y servicio técnico de diversos productos. En este sentido, y en pos de la tutela de sus derechos, el Segundo Solicitante, a través de su filial RTC, señala ser titular de las siguientes marcas comerciales y nombres de dominio:

i. Registro Nº 818.121 para la marca **"TECNOMEISTER"** (mixta), que distingue "servicios de transporte, embalaje, almacenaje y transporte de todo tipo de productos y mercancías, alquiler de vehículos de todo tipo, informaciones referentes a viajes o los transportes de mercancías por intermediarios y agencias de turismo", de la clase 39 del Clasificador Internacional de Niza.

ii. Registro Nº 888.848 para la marca **"TECNOMEISTER"** (mixta), que distingue "servicios de reparación, instalación, mantención y alquiler, en todas sus modalidades, de herramientas nuevas y usadas de maquinaria industrial y para la construcción", de la clase 37 de servicios del Clasificador Internacional de Niza.

iii. Registro Nº 818.122 para la marca **"TECNOMEISTER"** (mixta), que distingue "vehículos, aparatos de locomoción terrestres, vehículos, automóviles, incluidos autos para pasajeros, camiones, buses, furgón, remolques, tractores, ruedas para vehículos, llantas, motores para vehículos, cinturones de seguridad para vehículos, transmisores para vehículos, ventanas para vehículos, limpia parabrisas para vehículos, airbag, frenos y barras de seguridad para vehículos", de la clase 12 de productos del Clasificador Internacional de Niza.

iv. Registro Nº 807.875 para la marca **"TECNOMEISTER"** (mixta), que distingue "máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto motores para

vehículos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas que no sean manuales, incubadoras de huevos", de la clase 7 de productos del Clasificador Internacional de Niza.

v. Nombre de dominio **www.tecnomeister.cl**.

vi. Nombre de dominio **www.tecnomotor.cl**.

Como se puede apreciar, existen diversos registros marcarios y nombres de dominio que contemplan la expresión "TECNOMEISTER", con lo cual AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. afirma de manera categórica que esta expresión se encuentra en su patrimonio. Agrega que con estos argumentos ya tienen una línea argumental que acredita el mejor derecho del Segundo Solicitante, en virtud de los registros antes citados sobre la expresión que se disputa en el caso de marras, pues es claro que la expresión "TEKMOTOR" es una clara variante de "TECNOMEISTER" o "TECNOMOTOR".

En este punto, cobra relevancia la finalidad de los nombres de dominio y por ello hacen presente el criterio del dictamen N° 1127, de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de Julio del año 2000, en el cual se señaló: (considerando 7.8)

> "*Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios.*
>
> *"Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente.*
>
> *"Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial*."

Precisamente, por dichas consideraciones, la Reglamentación de las Normas para la asignación de los nombres de dominio .CL, señalan 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.

En otras palabras, la causa a pedir en juicios de esta naturaleza está representada por la acreditación del mejor derecho de las partes en un conflicto. A la luz de lo expresado, el Segundo Solicitante hace un análisis de los motivos por los cuales la solicitud del Primer Solicitante contraría dichos principios.

En primer término, GILDEMEISTER S.A.hace presente las normas vigentes sobre abusos de publicidad y la Ley de protección al consumidor. Al respecto, indica que la publicidad, como medio tendiente a dar a conocer al consumidor un producto o servicio determinado, no encuentra una consagración a nivel de texto legal. Es así que el Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, sirve como marco normativo para el análisis de la presente litis. Este código define el avisaje publicitario como "*una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta*.". Esta norma fue señalada para los nombre de dominio, toda vez que éstos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por los siguientes artículos:

> "*Art. 4 Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a:*
>
> *F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales;*
>
> *Art. 13 Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria*."

GILDEMEISTER S.A. estima que la primera solicitud de registro para el nombre de dominio **tekmotor.cl** infringe claramente las normas vigentes sobre abusos de publicidad señaladas por el Código de Ética Publicitaria pues, 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, ella señala criterios plasmados en normas que permiten comprender y atribuir un mejor derecho al Segundo Solicitante en estos autos.

Ahora, en lo tocante a la Ley de protección al consumidor, el artículo 1 define bajo el N° 4 a la publicidad como "*la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio*...". Pues bien, esta lectura nos sirve para darnos cuenta que esta ley se encuentra en plena armonía con la norma citada del Código de Ética

publicitaria. Sin embargo, la esfera de estas normas es proteger al consumidor, y de allí el nombre dado por el legislador a esta Ley (Ley 19.496). Por ello, es que si nos estamos a dicha finalidad teleológica, es preciso citar las normas sancionadoras contenidas en el título III, artículos 28 y siguientes del citado cuerpo legal. De estas normas, es dable destacar el artículo 28 A, la cual reza:

> *"Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores".*

Entonces tenemos que, dada la similitud del nombre de dominio, este debe radicarse en la figura del Segundo Solicitante.

El Segundo Solicitante considera que también serían aplicables los principios de competencia leal y de ética mercantil, los cuales corresponden a un aserto doctrinario que tiene por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles. En estricto rigor, no existe norma positiva que regle un catálogo sobre el particular, quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París y, en especial, la norma contenida en el artículo 10, que reza en su numeral 2 y 3:

> *"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial. En particular deberán prohibirse:*
>
> *1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
>
> *2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*
>
> *3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos"*

Como se puede apreciar, el criterio plasmado tiende a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar el mercado. En este caso, llama poderosamente la atención que un tercero pretenda inscribir un dominio web cuya expresión es peligrosamente similar a la creada, registrada y utilizada por el Segundo Solicitante, circunstancias que son constitutivas de una mala fe en su actuar por intentar aprovecharse de la reputación ajena ganada por GILDEMEISTER S.A. o, al menos, de una conducta empresarial poco diligente por 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. En ninguno de los dos casos se justifica la conducta del Primer Solicitante, y tampoco le otorga un mejor derecho para adjudicarse el nombre de dominio en disputa.

Por ello, la concesión del nombre de dominio al Primer Solicitante debe ser rechazada de plano, ya que a través de esta solicitud se producirán toda clase de confusiones y errores respecto de el origen o procedencia empresarial de los productos o servicios que pretendan ser ofertados por esta vía.

GILDEMEISTER S.A. hace presente también los derechos válidamente adquiridos, hipótesis que importa un reconocimiento a las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República. En el orden señalado por la Normativa de NIC Chile, esta categoría de derechos debería ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantía constitucional. Sin embargo, para efectos de análisis, optamos por el orden señalado por la Reglamentación invocada.

El Segundo Solicitante indica que es claro que es titular de registros marcarios, sobre los cuales debe ser respetada, pues la concesión del nombre de dominio a otra persona afectaría evidentemente su patrimonio marcario. Es por ello que a modo de conclusión, la asignación del nombre de dominio debe ser realizada al Segundo Solicitante, como titular de un signo previamente registrado, así como el creador intelectual de la expresión “TECNOMEISTER”, quien se encargó de darla a conocer al público consumidor.

En definitiva, el Segundo Solicitante estima que es un hecho evidente que es una reconocida empresa, que ha visto afectados sus derechos de propiedad intelectual por la presente solicitud de registro, pues detenta derechos de índole superior en torno a este nombre de dominio.

Por último, en cuanto a la jurisprudencia aplicable, señala que en oportunidades anteriores, terceros ya han intentado registrar nombres de dominio similares a las marcas comerciales o dominios web previamente registrados por el GRUPO GILDEMEISTER, entre los que podemos mencionar:

i. Conflicto por la asignación del nombre de dominio **carmeister.cl** entre Smart Systems Limitada y Automotores Gildemeister S.A., cuyo fallo emitido con fecha 11 de diciembre de 2002 por el señor Juez Árbitro Cristián Saieh Mena, resolvió acoger la demanda de revocación presentada, eliminando y dejando sin efecto la asignación del dominio **carmeister.cl** a Smart Systems Limitada, asignando el nombre de dominio al demandante de revocación Automotores Gildemeister S.A.

ii. Conflicto por la asignación del nombre de dominio **gildemaister.cl** entre Martín Bunster Cox y Automotores Gildemeister S.A., cuyo fallo emitido con fecha 17 de abril de 2006 por el señor Juez Árbitro Felipe Barros Tocornal resolvió asignar el dominio al segundo solicitante Automotores Gildemeister S.A.

iii. Conflicto por la asignación del nombre de dominio **servimaster.cl** entre Maquinaria y Equipos Alta Esperanza Ltda. y Automotores Gildemeister S.A.,

cuyo fallo emitido con fecha 1 de septiembre de 2004 por el señor Juez Árbitro Marcos Morales Andrade resolvió asignar el dominio al segundo solicitante Automotores Gildemeister S.A. El Segundo Solicitante cita algunos de los considerandos que estima relevantes de ese fallo que resultan plenamente aplicables al conflicto de autos:

> *"6.1.2 La situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio disputado.*
>
> *…*
>
> *De lo expuesto se concluye que el referido aforismo first come first served no puede aplicarse como principio <<preponderante>> para resolver un conflicto sobre asignación de nombre de dominio del ccTLD <.cl>, sino que previamente han de analizarse los hechos involucrados a la luz de otras normas o principios jurídicos que presupongan una equivalencia o paridad de condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. Sólo en el supuesto de que ninguna de tales normas o principios permitan solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello todas las solicitudes en conflicto se mantengan en igualdad de condiciones, entonces resultará legítimo solucionar la controversia conforme al citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el carácter de solución de ultima ratio…*
>
> *6.4 Análisis comparativo de la situación jurídica de las partes con respecto al nombre de dominio en disputa.*
>
> *…*
>
> *En la especie, si bien las marcas invocadas por el Segundo Solicitante no presentan identidad con el SLD del dominio litigioso, ni tampoco su núcleo relevante o evocativo, sí es posible sostener que el signo MEISTER, del cual el Segundo Solicitante es titular con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud, según se ha destacado supra 4.2, presenta similitud o vinculación lógica con el nombre de dominio en disputa <servimaster.cl>. En efecto, este último contiene el elemento gramatical <<master>> cuyo significado es idéntico a la marca en análisis, ya que en una y otra expresión, en idioma alemán o inglés en su caso, significan <<maestro>>.*
>
> *Por su parte, el agregado <<servi>>, en el SLD del nombre de dominio disputado, lejos de diferenciar ontológica o semánticamente el dominio en disputa de la marca MEISTER, por el contrario, aumenta la referida asociación y al mismo tiempo cataliza el riesgo de confusión, ya que presenta una vinculación estrecha con el signo MEISTER SERVICE del Segundo Solicitante, también invocado en autos, de manera que en definitiva la construcción gramatical del nombre de dominio litigioso – y los nombres de dominio son estructuras alfanuméricas en el DNS- lejos de distanciarse o diferenciarse de las marcas del Segundo Solicitante, realmente refuerza la necesaria asociación*

que el usuario medio de la red, conocedor de tales marcas, realizará entre éstas y dicho nombre de dominio.
…
Con arreglo a lo expuesto, la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia a la pretensión del Segundo Solicitante, la cual está revestida de fundamento plausible y ciertamente resulta más atendible que la situación del Primer Solicitante, quien con posterioridad a su solicitud no ha manifestado interés alguno en el nombre de dominio litigioso…

7. Decisión.
En base a todos los fundamentos de hecho, de derecho, prudencia y equidad anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que debe darse preferencia a la pretensión del Segundo Solicitante sobre el nombre de dominio en disputa y, en consecuencia, SE RESUELVE:

- Recházase la solicitud de nombre de dominio <servimaster.cl> presentada por Maquinaria y Equipos Alta Esperanza Ltda.

- Asígnase el nombre de dominio <servimaster.cl> a Automotores Gildemeister S.A..."

El Segundo Solicitante acompaña a su demanda arbitral los siguientes documentos probatorios:

i. Copia del Registro Nº 818.121 ante el INAPI para la marca "**TECNOMEISTER"** (mixta), que distingue servicios de transporte, embalaje, almacenaje y transporte de todo tipo de productos y mercancías, alquiler de vehículos de todo tipo, informaciones referentes a viajes o los transportes de mercancías por intermediarios y agencias de turismo, de la clase 39 del Clasificador Internacional de Niza.

ii. Copia del Registro Nº 888.848 ante el INAPI para la marca "**TECNOMEISTER"** (mixta), que distingue servicios de reparación, instalación, mantención y alquiler, en todas sus modalidades, de herramientas nuevas y usadas de maquinaria industrial y para la construcción, de la clase 37 de servicios del Clasificador Internacional de Niza.

iii. Copia del Registro Nº 818.122 ante el INAPI para la marca "**TECNOMEISTER"** (mixta), que distingue vehículos, aparatos de locomoción terrestres, vehículos, automóviles, incluidos autos para pasajeros, camiones, buses, furgón, remolques, tractores, ruedas para vehículos, llantas, motores para vehículos, cinturones de seguridad para vehículos, transmisores para vehículos, ventanas para vehículos, limpia parabrisas para vehículos, airbag,

frenos y barras de seguridad para vehículos, de la clase 12 de productos del Clasificador Internacional de Niza.

iv. Copia del Registro Nº 807.875 ante el INAPI para la marca "**TECNOMEISTER"** (mixta), que distingue máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas que no sean manuales, incubadoras de huevos, de la clase 07 de productos del Clasificador Internacional de Niza.

v. Impresión de la base de datos de la página web de NIC Chile **www.nic.cl** que da cuenta que el nombre de dominio **tecnomeister.cl** se encuentra previamente registrado a nombre del Segundo Solicitante RTC S.A.

vi. Impresiones de la página web corporativa del Segundo Solicitante RTC S.A. **www.rtc.cl**, en la cual se realiza una breve reseña histórica de la empresa, el giro comercial que desarrolla, los productos que distribuye, marcas comerciales que representa y servicios que presta en sus diversas sucursales a lo largo del país.

vii. Impresiones de la página web corporativa del GRUPO GILDEMEISTER **www.finmeister.cl**, en la cual se acredita que el Segundo Solicitante pertenece a dicho holding de empresas.

viii. Revista UHP en cuyo interior, página 19 se aprecia el uso de la expresión TEKS.

ix. Revista Automóvil de octubre del año 2013, donde se aprecia publicidad de RTC una de cuyas marcas es TEKS.

x. Revista Automóvil de agosto del año 2013 en curso, donde aprecia publicidad del Segundo Solicitante.

xi. Revista DATO NO. 33 de la Comuna de Providencia, en cuya página final se aprecia publicidad del Segundo Solicitante.

xii. Revista DATO NO. 33 de la comuna Ñuñoa La Reina, donde se aprecia publicidad del Segundo Solicitante.

xiii. Revista DATO NO. 33 comuna de Las Condes, Vitacura, donde se aprecia publicidad del Segundo Solicitante.

xiv. Papelería del Segundo Solicitante.

7. Que con fecha 4 de diciembre de 2013, doña MARÍA BEATRIZ UAUY UAUY, en representación del Primer Solicitante, COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA, presenta su demanda de mejor derecho, señalando que con fecha 29 de abril de 2013, solicitó de buena fe la inscripción del nombre de dominio **tekmotor.cl**, con el propósito de que los visitantes en Internet pudieran acceder fácilmente a la página que se está elaborando de su empresa, la cual ofrece accesorios de vehículos, principalmente artículos de iluminación, tales como luces de xenón para automóviles. Agrega que para ofrecer dichos servicios, COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA ha traído una serie de productos fundamentalmente de iluminación, para ser vendidos a través de una página web. Lo anterior en virtud a un proyecto que se ha desarrollado y que quedó suspendido a raíz de la demanda arbitral interpuesta por AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.

El Primer Solicitante indica que el crecimiento de la empresa lo llevó a explorar nuevas ventajas para insertarse a mayor escala en el área automotriz, ampliando sus servicios y productos hacia la iluminación, luces de xenón para vehículos, etc. Con éstos, don ZIAD BECHARA SARKIS, como representante de la Sociedad, solicitó la inscripción del nombre de dominio **tekmotor.cl** para dar a conocer este nicho de la empresa, con el objetivo de que futuros clientes se enteraran del ofrecimiento de sus servicios y productos de iluminación.

El giro de la empresa desde el año 1999, está totalmente determinado y orientado hacia el área automotriz y, a fin de dar a conocer su proyecto, es que inició el trámite de inscripción del dominio **tekmotor.cl**, lo que estima deja en evidencia que en ningún momento ha tenido como iniciativa confundir a los consumidores o posibles clientes que desean enterarse del ofrecimiento de sus servicios y productos. Añade que es claro que COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA, antes de tener conocimiento de la disputa por el dominio, ha demostrado en términos claros, la preparación cabal para usar el nombre de dominio **tekmotor.cl** en relación con el ofrecimiento de buena fe de sus respectivos servicios y productos que se encuentran dentro del giro de la empresa.

El Primer Solicitante indica que el servicio y producto que ofrece, no se entiende en conflicto o no tiende a confundir a los consumidores con la actividad desempeñada por el Segundo Solicitante, respecto de los servicios y productos ofrecidos por AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A., que no son completamente los mismos que ofrece COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA, por lo que en ningún caso la adjudicación por parte del Primer Solicitante del dominio se presta para confusión alguna.

COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA señala que al momento de solicitar la inscripción del dominio **tekmotor.cl**, éste se encontraba disponible en NIC Chile, y así fue que procedió a inscribir el dominio, constituyéndose en el Primer Solicitante, no existiendo ningún dominio previo de AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. y, por ende, tuvo derecho a desarrollar sus productos y a desarrollar la página respectiva la que quedó suspendida por el arbitraje impetrado, entregando información respecto de sus servicios, diseño de los productos que pretende vender,

historia de la empresa, un link de contacto, etc., lo que demuestra que las acciones que ha realizado dicha empresa ha evidenciado un comportamiento consecuente y su interés legítimo en el uso del nombre de dominio.

El Primer Solicitante dice que en ningún caso ha demostrado una actitud antojadiza al solicitar la inscripción del nombre de dominio en disputa, sino que todos sus actos se han encaminado a ocupar dicho dominio con un fin concreto, con una aspiración legítima, lo que puede verificarse con todas las gestiones que hasta la fecha se han realizado. Asimismo, agrega que las razones anteriores evidencian la buena fe o justo motivo para solicitar el dominio por su parte y que su solicitud se hace con fines de propia publicidad, quedando claramente demostrado que se ha preparado para usar el nombre de dominio, que lo necesita y que le sirve para realizar su actividad, con la intención de ofrecer estos servicios bajo el nombre de dominio **tekmotor.cl**. Para tal efecto, señala que don ZIAD BECHARA SARKIS, no ha actuado en ningún momento de mala fe o con ánimo doloso para perjudicar al Segundo Solicitante, y que sólo se ha amparado en sus propias y legitimas pretensiones, para así utilizar el nombre de dominio.

En lo que dice relación con el principio de la responsabilidad exclusiva del solicitante para 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 los derechos válidamente adquiridos por terceros, establece que basta con revisar los productos de cada solicitante, para constatar que en ella no se induce ni se puede generar confusión a los visitantes del portal, por cuanto los servicios y productos que se están dando a conocer guardan relación con la actividad del Primer Solicitante, no siendo exactamente los mismo productos que expende AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A., y no produce perjuicio alguno a éste.

De esta manera, el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio CL establece que se evidenciará que el solicitante no ha actuado de mala fe, en el caso que "*el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación*". Al aplicar esta norma al caso de autos, intenta demostrar que si bien los nombres de dominio están relacionados con la propiedad intelectual y, en especial, con el derecho marcario, el presente conflicto del nombre de dominio **tekmotor.cl** no es un asunto de esa naturaleza, por lo cual no se rige por sus normas. De este modo, conceptos tales como "marca registrada" no están contemplados y, por tanto, no deben ni pueden ser esgrimidas para presentar una solicitud competitiva y/o para denegar el nombre de dominio solicitado.

Si bien una división de AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. llamada RTC posee como marca registrada la expresión **"TEKS"**, el artículo 20 letra e) de la ley 19.039, al hacer aplicación al principio de especialidad de las marcas comerciales, permite que convivan marcas idénticas para productos o servicios distintos, siempre que éstos sean lo suficientemente diferentes como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los mismos, por lo que de ninguna forma el Segundo Solicitante puede pretender detentar un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresión "TEKs" o "tekmotor".

A diferencia de cualquier legislación marcaria, en este caso tampoco existen causales de irregistrabilidad en relación con nombres de dominio y, además, el principio rector de este sistema es precisamente la libertad absoluta, por lo cual es posible solicitar cualquier nombre de dominio sin distinción, con la única excepción de que la reglamentación vigente prevé la posibilidad de que NIC Chile recurra a un árbitro en los casos que considere que se están vulnerando los principios señalados en el artículo 14 inciso primero, esto es, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil y finalmente los derechos válidamente adquiridos por terceros.

El Primer Solicitante argumenta que no ha configurado ninguna de las circunstancias que demuestren que su solicitud de inscripción sea abusiva, que haya sido realizada de mala fe o que pretenda confundir a los consumidores. Por lo tanto, aunque COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA no posea registros marcarios sobre la titularidad de la expresión, esa no es razón suficiente para despojarlo de la posibilidad de adquirir el nombre de dominio en disputa.

Por otro lado, se debe establecer que existe una clara identidad y relación entre el solicitante y el nombre de dominio solicitado. Señala que si bien ya expuso sobre este punto, debe puntualizar más sobre ello, ya que se está hablando de un criterio jurisprudencial importantísimo para vislumbrar soluciones sobre este tipo de conflictos.

El nombre de dominio solicitado en autos es **tekmotor.cl**, denominación que dice relación con la actividad de la empresa y por la cual COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA es conocido en el mercado automotriz, no constando durante todo este tiempo ningún acto de confusión en todo respecto a los servicios que ofrece el Segundo Solicitante, por lo que son mínimas o nulas las probabilidades de que el público consumidor caiga en un error.

El Primer Solicitante dice que no se justifica el hecho de negarle la posibilidad de adquirir el nombre de dominio en disputa, tan sólo por el hecho de que el Segundo Solicitante tenga una actitud antojadiza sobre el respectivo dominio que da objeto a este juicio. Aunque el dominio en conflicto sea de utilidad para el negocio del Segundo Solicitante, aquello no es razón para perjudicar a COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA, impidiendo que él inscriba el dominio solicitado. Por lo dicho, refuerza la idea de que el Primer Solicitante se encuentra en una posición privilegiada, al poseer un actuar consecuente y legítimo, y es válido que cada parte enumere sus respectivas pretensiones, pero no es válido intentar perjudicar a otro sin una razón de peso.

Por último, para amparar su defensa, hace mención a la aplicación del principio "*first come, first served*", “Primero en el Tiempo, Primero en Derecho”, principio que se aplica preferentemente cuando ambas partes demuestran tener intereses equivalentes sobre el nombre de dominio en disputa, el cual cede sólo en casos excepcionales en que el Primer Solicitante haya hecho una inscripción abusiva o de mala fe, lo que en la especie no se da en ninguna circunstancia.

COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA figura como Primer Solicitante y no existen en la especie ninguno de los supuestos para entender que ha hecho una inscripción abusiva o de mala fe, de acuerdo al artículo 22 de la reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del dominio CL, como tampoco antecedentes de que se vulneren normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y de la ética mercantil o derechos válidamente adquiridos por terceros de acuerdo al artículo 14 del referido reglamento. Por ello estima que se puede dar total aplicación a este principio, sin perjuicio de los principios de buena fe y de interés legítimo para hacer uso del nombre de dominio solicitado, de la responsabilidad exclusiva del solicitante y de identidad y relación entre el solicitante y el dominio solicitado. Es más, si se consulta el registro histórico de nombre de dominio, se puede comprobar que COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA es dueño también del dominio **tekmotor.net** y **tekmotor.com**, lo que señala acreditar mediante documentos que acompaña. Agrega que con fecha 29 de abril de 2013, solicitó el dominio **tekmotor.cl**, y por tal razón procedió a realizar la solicitud de inscripción respectiva que hoy es objeto del presente arbitraje opuesto por el Segundo Solicitante.

El Primer Solicitante agrega que para avalar lo señalado en esta presentación, cita Jurisprudencia obtenida en casos similares y, en tal sentido, con fecha 13 de enero de 2012, en el conflicto sobre el nombre de dominio **uezofriag.cl**, se expuso: ***"****Que tal como consta en los archivos de listados de nombres de dominio de Nic Chile y en los documentos acompañados por el segundo solicitante, existe un gran número de dominios que contienen la expresión ZOFRI, cuya titularidad corresponde a Zona Franca Iquique S.A. Sin embargo en esa lista de dominios consta que el dominio IMPEXZOFRI.CL, está inscrito a partir del 23 de junio de 2011 a nombre de Importadora y Exportadora Impez S.A., una persona independiente del segundo solicitante. Que la coexistencia de IMPEXZOFRI.CL con todos los nombres de dominio que contienen el término ZOFRI, no ha generado problemas de confusión ni consta en autos que constituya un caso por el cual haya reclamado Zona Franca de Iquique S.A., lo que implica que perfectamente se puede inscribir UEZOFRI.CL a nombre del primer solicitante sin afectar los derechos de la Zona Franca de Iquique S.A., que ya ha otorgado su mera tolerancia a la coexistencia de sus dominios con IMPEXZOFRI.CL."*

En este mismo sentido se ha indicado por doña Alejandra Moya Bruzzone en Sentencia de arbitraje de dominio **vaza.cl**, en su considerando Nº 2: "*Que rige la solución de conflictos de nombres de dominio el principio "first come first server", actualización tecnológica del antiguo aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. El reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio que rige estas materias establece que existe igualdad de condiciones cuando ambos solicitantes tengan interés legítimo, derechos de igual naturaleza al signo pedido y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. En su aplicación habrá de tenerse en cuenta que por su funcionamiento técnico el sistema de DNS no admite la supervivencia de dos nombres de dominio idénticos bajo un mismo TLD, razón que hace que en definitiva el aforismo jurídico que antes enunciáramos sea llevado a su extremo, esto es, al punto que el primero que solicita es el único servido*".

Siguiendo la misma idea, en el considerando Nº 7 de la misma sentencia se indica: "*Que siendo el nombre de dominio una herramienta técnica de naturaleza mnemotécnica cuyo objetivo esencial es hacer posible la localización y comunicación fluida y eficiente entre los diversos computadores conectados a la red Internet, este árbitro debe velar por que no se produzca un error de comunicación entre los consumidores y público en general, al momento de buscar en la Web los servicios o productos que se buscan. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la similitud de dos nombres de dominios e incluso su identidad fonética, no es causal por sí misma para inducir a error, considerando que es herramienta de localización. Este es el criterio que se aplica incluso en materia de marcas comerciales, que justifica el uso el clasificador de Niza para proteger las marcas en las clases relevantes. Debido a lo anterior, si en derecho marcario no se considera perjudicial ni causal de debilitamiento de una marca el que se registre en clases diferentes, menos podrá serlo el hecho que el término se ocupe como nombre de dominio.*"

Asimismo, se ha expresado en sentencia del arbitraje **multiopticas.cl**, en cuyo caso actuaba doña Gabriela Paiva como árbitro, expresando "*Qué, la redacción establecida en el artículo 14 del reglamento de Nic, al establecer las expresiones "no afecten derechos de terceros" debe entenderse en forma amplia y no sólo referida a derechos marcarios, es decir a la existencia de una marca registrada en favor de una de las partes en litigio*".

En suma, el Primer Solicitante indica que la inscripción del dominio **tekmotor.cl** le debiera ser otorgado:

a) Porque ésta no fue realizada con afán de especulación ni de secuestro de dominio, sino con un destino de uso bien definido y apropiado.

b) Porque no implica confusión sustantiva para los usuarios como ha quedado expuesto en este escrito y, por lo tanto, no hay lesión a eventuales derechos marcarios.

c) Porque la inscripción por parte de este solicitante fue hecha en calidad de primera solicitud, como consta en el registro de NIC Chile.

El Primer Solicitante acompaña además los siguientes documentos probatorios:

i. Registro del dominio **tekmotor.net**

ii. Registro del dominio **tekmotor.com**

8. Que por resolución de fecha 13 de diciembre de 2013, se proveen los escritos presentados con fecha 27 de noviembre de 2013 por don RODRIGO PUCHI ZURITA, en representación del Segundo Solicitante, AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A., y el escrito de fecha 4 de diciembre de 2013 presentado por doña BEATRIZ UAUY UAUY en representación del Primer Solicitante, COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA, dándose traslado recíproco a las partes, lo que se notifica por correo electrónico.

9. Que con fecha 19 de diciembre de 2013 doña MARÍA BEATRIZ UAUY UAUY, en representación del Primer Solicitante, COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA, evacua el traslado, señalando que AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A., en la mayor parte de su escrito, se dedica a argumentar del renombre, tamaño e historia de la empresa que representa, pero eso nada tiene que ver con el dominio en disputa. Asimismo, no procede pretender tener mayor derecho sólo por tener el dominio de la marca **"TECNOMEISTER"**, que sabemos es de propiedad de RTC S.A., y no de AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. Por tanto, el Segundo Solicitante no puede invocar derechos como si fuera dueña de la marca ya mencionada, y mucho menos alegar perjuicio, falta a la ética publicitaria y a la Ley de protección al Consumidor. La marca **"TECNOMEISTER"**, no tiene nada que ver con el dominio **tekmotor.cl** y, a lo más, coinciden en las primeras letras, que por lo demás son de uso común. La protección es para "TECNOMEISTER", pero nada mas y el que RTC S.A. tenga dos nombres de dominio registrados, como **tecnomeister.cl** y **tecnomotor.cl**, no inciden en el presente conlficto.

El Primer Solicitante indica que no ha configurado ninguna de las circunstancias que demuestren que su solicitud de inscripción sea abusiva, que haya sido realizada de mala fe o que pretenda confundir a los consumidores. Por lo tanto, aunque no posea actualmente registros marcarios sobre la titularidad de la expresión, esa no es razón suficiente para despojarlo de la posibilidad de adquirir el nombre de dominio en disputa. Hace presente además que COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA se encuentra registrando la marca **"TEKMOTOR"** desde el 3 de junio de 2013, solicitud que ya fue aceptada a publicación y reitera que ya es dueño de los dominios **tekmotor.net** y **tekmotor.com**.

En consecuencia, el Primer Solicitante considera que claramente se puede concluir que en este caso no existe infracción al Código de ética publicitaria, ni a la Ley de protección al consumidor y, mucho menos, se infringirían los principios de competencia leal y de ética mercantil como lo pretende hacer ver el Segundo Solicitante.

Por otro lado, COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA argumenta que nuestra Constitución Política del Estado contempla el derecho de emprendimiento empresarial y, por lo tanto, no se puede coartar dicho emprendimiento, sólo porque una empresa alega tener más antigüedad o renombre y que una empresa de menor tamaño o antigüedad no podría competir en igualdad de condiciones.

Por lo expuesto, el Primer Solicitante dice que es imposible que el público consumidor se vea inducido a error o confusión, puesto que los nombres que tiene AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A., oponente en este caso, no se asemejan en nada al nombre de domino en conflicto, que si realmente fuera tan importante para el Segundo Solicitante, habría solicitado el dominio **tekmotor.cl** como Primer Solicitante, cosa que no hizo en la práctica, por lo que que llama poderosamente la atención la pasividad del Segundo Solicitante en este sentido.

Por lo dicho, COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA refuerza la idea que se encuentra en una posición privilegiada, al poseer un actuar consecuente y legítimo,

que es válido que cada parte enumere sus respectivas pretensiones, pero no es válido intentar perjudicar a otro sin una razón de peso.

Por último, reitera que es totalmente aplicable para este caso el principio "*first come, first served*", “Primero en el Tiempo, Primero en Derecho”, puesto que aquel principio se aplica preferentemente cuando ambas partes demuestran tener intereses equivalentes sobre el nombre de dominio en disputa, el cual cede sólo en casos excepcionales en que el Primer Solicitante haya hecho una inscripción abusiva o de mala fe, lo que en la especie no se da en ninguna circunstancia.

10. Que con fecha 31 de diciembre de 2013, se provee el escrito de fecha 19 de diciembre de 2013 presentado por doña BEATRIZ UAUY UAUY, en representación del Primer Solicitante, COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA, lo que se notifica por correo electrónico.

11. Que con fecha 9 de enero de 2014, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

12. Que con fecha 10 de febrero de 2014, doña BEATRIZ UAUY UAUY, en representación del Primer Solicitante, COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA, hace presente como medida para mejor resolver que realizó todos los trámites pertinentes para la obtención en el Registro de Marcas de la titularidad de la expresión **“TEKMOTOR”**, marca que a la fecha ya le pertenece al Segundo Solicitante, ya que vencido el plazo legal respectivo luego de su publicación, no hubo oposición del Segundo Solicitante ni de tercero alguno. Considera que lo anterior reafirma su tesis que AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. no tiene interés en el nombre de dominio en disputa, ni en la marca **“TEKMOTOR”** ya que, si así hubiera sido, ésta habría sido el Primer Solicitante del dominio o se hubiera opuesto al registro de la marca **“TEKMOTOR”** presentada por COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA , cosa que no hizo el Segundo Solicitante, ya que hoy el Primer Solicitante es dueño de la marca al no haber existido oposición alguna.

    De estas gestiones se desprende que el Primer Solicitante tiene un real y efectivo interés en el dominio en disputa ya que es Primer Solicitante de dicho dominio y porque hoy es dueño de la marca **“TEKMOTOR”**. Asimismo, y como expresó con documentación presentada en el proceso arbitral, COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA también tiene los dominios **tekmotor.net** y **tekmotor.com**. Por consiguiente, estima que no ha configurado ninguna de las circunstancias que demuestren que su primera solicitud de inscripción sea abusiva, que haya sido realizada de mala fe o que pretenda confundir a los consumidores ya que, además, tiene un real interés en el dominio en disputa, que no produce confusión alguna a los consumidores y, más aún, a la fecha es dueño de la marca **“TEKMOTOR”**.

13. Que con fecha 9 de abril de 2014, se provee la presentación de fecha 10 de febrero de 2014 hecha por doña BEATRIZ UAUY UAUY, en representación del Primer Solicitante, COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA, resolviéndose estése al mérito de autos. Con esa misma fecha, se notificó a las partes el nuevo domicilio del Tribunal Arbitral.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren.

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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.

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.

4. Que el Primer Solicitante, COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA, indica que es una empresa que se dedica a la comercialización de accesorios de vehículos, principalmente artículos de iluminación, tales como luces de xenón para automóviles.

5. Que COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA agrega que se encuentra registranda la marca **"TEKMOTOR"** desde el 3 de junio de 2013, solicitud que ya fue aceptada a tramitación y publicada en el Diario Oficial, sin que terceros se hayan opuesto a la misma.

6. Que el Primer Solicitante estima que AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. no tiene interés en el nombre de dominio en disputa, ni en la marca **"TEKMOTOR"** ya que, si así hubiera sido, éste habría sido el Primer Solicitante del dominio o se hubiera opuesto al registro de la marca **"TEKMOTOR"** presentada por COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA, cosa que no hizo.

7. Que COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA acredita además ser asignatario de los nombres de dominio **tekmotor.net** y **tekmotor.com**.

8. Que el Segundo Solicitante, AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A., indica que a través de su sociedad RTC S.A., despliega un ingente esfuerzo empresarial, convirtiéndola en un agente famoso y notoriamente conocido tanto en el mercado automotriz chileno como, desde hace siete años, también en Perú, contando con una extensa red de concesionarios para la venta y servicio técnico de diversos productos. En este sentido, y en pos de la tutela de sus derechos, el Segundo Solicitante, a través de su filial RTC S.A., acredita ser titular de las marcas comerciales **"TECNOMEISTER"** Registro Nº 818.121 para "servicios de transporte, embalaje, almacenaje y transporte de todo tipo de productos y mercancías, alquiler de vehículos de todo tipo, informaciones referentes a viajes o los transportes de

mercancías por intermediarios y agencias de turismo", de la clase 39, Registro Nº 888.848 para "servicios de reparación, instalación, mantención y alquiler, en todas sus modalidades, de herramientas nuevas y usadas de maquinaria industrial y para la construcción", de la clase 37, Registro Nº 818.122 para "vehículos, aparatos de locomoción terrestres, vehículos, automóviles, incluidos autos para pasajeros, camiones, buses, furgón, remolques, tractores, ruedas para vehículos, llantas, motores para vehículos, cinturones de seguridad para vehículos, transmisores para vehículos, ventanas para vehículos, limpia parabrisas para vehículos, airbag, frenos y barras de seguridad para vehículos" de la clase 12 y Registro Nº 807.875 para "máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto motores para vehículos terrestres), acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres), instrumentos agrícolas que no sean manuales, incubadoras de huevos", de la clase 7.

9. Que, asimismo, AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. también ha señalado ser asignatario de los nombres de dominio **tecnomeister.cl** y **tecnomotor.cl**.

10. Que el Segundo Solicitante indica que existen diversos registros marcarios y nombres de dominio que contemplan la expresión "TECNOMEISTER", con lo cual AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. afirma de manera categórica que esta expresión se encuentra en su patrimonio. Sin embargo, esto no es efectivo, puesto que las marcas son de propiedad de la empresa RTC S.A., sin que se haya acreditado la relación legal entre dicha empresa y el Segundo Solicitante.

11. Que asimismo, AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. indica que la expresión "TEKMOTOR" es una clara variante de "TECNOMEISTER" o "TECNOMOTOR" y argumenta que le llama poderosamente la atención que un tercero pretenda inscribir un dominio cuya expresión es peligrosamente similar a la creada, registrada y utilizada por el Segundo Solicitante, circunstancias que son constitutivas de una mala fe en su actuar por intentar aprovecharse de la reputación ajena ganada por GILDEMEISTER S.A. o, al menos, de una conducta empresarial poco diligente por no haber revisado de forma previa la existencia de dominios o marcas registradas que pudiesen haber visto afectados sus derechos legítimamente adquiridos, como ocurre en el caso de autos.

12. Que el nombre de dominio **tekmotor.cl** de autos, está formado por el prefijo "TEK" y la palabra "motor". Al respecto, el prefijo "TEK" es fonéticamente muy similar al prefijo inglés "TECH", que viene de "technology" que se traduce como "tecnología". Este es el mismo origen del primer segmento de la marca comercial **"TECNOMEISTER"** de propiedad de RTC S.A., pero con esto terminan las similitudes existentes entre el dominio en conflicto y las marcas en las cuales se basa la solicitud competitiva de AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A., puesto que la segunda parte del nombre de dominio solicitado es "motor", palabra que en nada se asemeja a la segunda parte de la marca **"TECNOMEISTER"**. Es así como la palabra "MEISTER" es una palabra alemana que se traduce como "maestro", muy distinta y no relacionada con la palabra "motor". Por consiguiente, el dominio **tekmotor.cl** no solamente es gráfica y fonéticamente distinto a la marca **"TECNOMEISTER"** citada como base e la solicitud competitiva de autos, sino que también son conceptualmente diferentes.

13. Que, contrariamente a lo que señala el Segundo Solicitante, éste no ha acreditado derecho alguno sobre la expresión **"TEKMOTOR"**, puesto que incluso el nombre de dominio **tecnomotor.cl** del cual señala ser asignatario es de propiedad de un tercero, al estar inscrito a nombre de COMERCIALIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y SERVICIOS ARTURO SANTIAGO BASCUÑÁN.

14. Que, por otro lado, COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA efectivamente solicitó con fecha 3 de junio de 2013 la marca comercial **"TEKMOTOR"** bajo el Nº 1.060.584, para distinguir "acoplamientos para vehículos terrestres; antideslumbrantes (dispositivos -) para vehículos; antirreflejo (dispositivos -) para vehículos; automóviles; bocinas para vehículos; cubiertas de neumáticos de vehículos (dispositivos antiderrapantes para -); llantas [rines] para ruedas de vehículos" de la clase 12. Dicha marca fue aceptada a tramitación y publicada en el Diario Oficial, sin que conste en la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que la empresa RTC S.A. o AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. hayan interpuesto oposición en su contra. Asimismo, en uso de sus facultades como árbitro arbitrador, las cuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 637 del Código de Procedimiento Civil, le permiten practicar las diligencias que estime necesarias para el conocimiento de los hechos, este sentenciador ha comprobado en la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) que la marca **"TEKMOTOR"** Solicitud Nº 1.060.584 ha sido aceptada a registro.

15. Que si el Segundo Solicitante o su empresa relacionada RTC S.A. no se opusieron a la solicitud de de la marca comercial **"TEKMOTOR"** pedida para distinguir productos de la clase 12, en circunstancias que RTC S.A. es titular de la marca **"TECNOMEISTER"** en la misma clase, es evidente que estima que las marcas **"TEKMOTOR"** y **"TECNOMEISTER"** pueden coexistir. Entonces, no se entendería por qué no podría asignarse el dominio **tekmotor.cl** en litigio al Primer Solicitante, en especial teniéndose presente que éste pretende darle un uso legítimo al dominio en conflicto, que no tendría por qué afectar los derechos o intereses de AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.

16. Que, además, COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA pidió el nombre de dominio en conflicto en primer lugar, por lo que es aplicable a su favor el principio "*first come, first served*", principio que sumado a los otros antecedentes mencionados, consolida definitivamente el mejor derecho del Primer Solicitante al dominio **tekmotor.cl**.

17. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.

18. Que, en consecuencia, teniendo presente los fundamentos hechos valer por el Primer Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que a COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **tekmotor.cl**al Primer Solicitante, COMERCIAL CARDEPOT LIMITADA , RUT Nº 77.358.700-0.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

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 Yuli Alvial Aqueveque, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 30 de mayo de 2014.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

Matías Moreno Poblete
RUT 15.370.106-7

Yuli Alvial Aqueveque
RUT 9.165.677-9