JUEZ ÁRBITRO
CRISTIAN SAIEH MENA **Fojas 72**

GRAFICK2 LAB. v. SODIMAC S.A.

Causa Rol No. 33-2012

Santiago, 03 de agosto de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**auto-style.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **GRAFICK2 LAB,** con domicilio en Molina Lavín N° 01782, comuna de Quinta Normal, Santiago; y como segundo solicitante, **SODIMAC S.A.**, con domicilio en Pio X, N° 2460, oficina 1101, comuna de Providencia, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco, número 5561, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación compareció sólo el segundo solicitante, debidamente representado, por don Flavio Belair Santi. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó solicitud de asignación del nombre de dominio, alegando en lo medular lo siguiente:

- Que la solicitud competitiva de su mandante se funda en que el nombre de dominio en disputa se identifica con los registros de marcas comerciales y nombres de dominio de propiedad de su representada, que contienen la expresión "AUTOSTYLE".
- Que la asignación del referido nombre de dominio al primer solicitante afectará los derechos de su representada, quienes son los reales titulares de legítimos derechos para serlo también del nombre de dominio en disputa.
- Que su representada ha sido quién le ha dado un uso extensivo a la denominación "AUTOSTYLE" en el comercio, en la forma de productos y accesorios para vehículos motorizados, y variados servicios para los mismos.
- Que su representada es titular de registros y solicitudes de marcas comerciales que contienen la expresión "AUTOSTYLE", de conformidad a lo señalado en su presentación, para distinguir variadas clases de productos y servicios, y adicionalmente, es titular del nombre de dominio autostyle.cl.
- Que su representada es quién ha dado fama y notoriedad al signo pedido, toda vez que ha dado un uso extensivo a la expresión "AUTOSTYLE".
- Que con todo lo señalado precedentemente, es su representada quién tiene un mejor derecho para que le sea asignado el nombre de dominio en disputa, con lo cual se evitará inducir a error a los consumidores .

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Impresión de la página web www.auto-style.cl.
2. Impresiones del sitio www.nic.cl, donde consta la titularidad del nombre de dominio autostyle.cl por parte de SODIMAC S.A.
3. Material publicitario de la marca "AUTOSTYLE"
4. Impresiones de sitio web de INAPI, donde constan registros marcarios para AUTOSTYLE.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho presentada por el segundo solicitante, tuvo por acompañados, con citación, los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

SÉPTIMO: Que, el primer solicitante, no evacuó el traslado conferido, ni hizo presentación alguna en estos autos.

OCTAVO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

NOVENO: Que en uso de sus facultades, este Tribunal dictó como medida para mejor resolver la inspección personal a la página web del buscador "Google", y a la página web www.auto-style.cl.

CONSIDERANDO,

DECIMO: Que, los documentos acompañados por el segundo solicitante no han sido objetados, por lo que se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

UNDÉCIMO: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados por el solicitante que compareció

en estos autos, puede inferirse con suficiencia que ha actuado de buena fe y motivado por un interés legítimo.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, siendo efectivo que **GRAFICK2 LAB** fue el primer solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "*first come first served*" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá abocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO TERCERO: Que, de los dichos y documentación acompañada por el segundo de los solicitantes, queda acreditado en autos, que es titular de la familia de marcas "**AUTOSTYLE**", y además es titular del nombre de dominio **autostyle.cl**.

DÉCIMO CUARTO: De lo anteriormente señalado, se desprende que el interés actual del segundo solicitante por la asignación del nombre de dominio en disputa, es obtener protección de sus signos distintivos en la web y evitar la posibilidad de dilución marcaria y confusión.

DECIMO QUINTO: Qué, por su parte, el primer solicitante no ha acreditado en autos ser titular de algún derecho válidamente adquirido, ni tampoco tener un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. A mayor abundamiento, revisado el dominio www.auto-style.cl, se puede constatar que el mismo no está en funcionamiento, lo que se demuestra además en los antecedentes acompañados, en parte de prueba, por el segundo solicitante, no siendo posible, por tanto, esclarecer cual es la motivación del primer solicitante para la obtención del signo pedido o cuáles son los servicios o productos ofrecidos por este. En este sentido, ingresando al buscador de Google el término "auto-style", arroja innumerables resultados, de los cuales se destacan, en su primera página, sitios de Internet extranjeros y productos de SODIMAC S.A., segundo solicitante de autos, que llevan la marca AUTOSTYLE.

DECIMO SEXTO: De todo lo anterior, y en especial de las probanzas del segundo solicitante, se puede concluir que el nombre de dominio en disputa es similar fonética y gráficamente, al nombre de dominio y marcas de las que es titular este último, no constituyendo el guión interpuesto entre las palabras "auto" y "style", a criterio de este sentenciador, un elemento suficientemente diferenciador del nombre de dominio ya registrado por el compareciente, a saber **autostyle.cl**, ni un mecanismo para evitar el error o confusión en el que pueden caer los consumidores de Internet que busquen productos de SODIMAC S.A., quién ha demostrado dar la fama y notoriedad suficiente a productos que llevan el signo "AUTOSTYLE", por lo que se le deberá otorgar la protección jurídica respectiva.

DÉCIMO SEPTIMO: Por todo lo señalado, se deberá otorgar el signo pedido al segundo de los solicitantes.

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio **"auto-style.cl"** al segundo solicitante, **SODIMAC S.A.**, con domicilio en Pio X, N° 2460, oficina 1101, comuna de Providencia, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol N° 33 – 2012

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2012.08.03 15:12:51 -04'00'

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.