

Rol 6-68-2012 autochile.cl Oficio NIC Chile 17180 Flex Media Inc. v. Chileautos Limitada

SENTENCIA DEFINITIVA

ARBITRAJE POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

Santiago, trece de mayo de dos mil trece.

VISTOS:

Con fecha 23 de julio de 2012, Flex Media Inc., domiciliado en Av. Vitacura 2939, piso 10, las Condes, Santiago, en adelante también denominada «Primer Solicitante», solicitó la inscripción del nombre de dominio <autochile.cl>, en adelante, la «Primera Solicitud».

Posteriormente, y conforme a lo dispuesto en la regla 10, párrafo 1º, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC Chile, en adelante la «RFR-CL», Chileautos Limitada, sociedad domiciliada en Huérfanos 1178, of. 221, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Segundo Solicitante», representada en autos por don Alex Gerardo Riedel Pinochet, solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <autochile.cl> con fecha 23 de julio de 2012 (14:03:33 GMT) en adelante, la «Segunda Solicitud».

Finalmente, Automóvil Club de Chile, domiciliado en Av. Andrés Bello 1863, Providencia, Santiago, en adelante también denominada esta parte «Tercer Solicitante», solicitó igualmente la asignación del mismo nombre de dominio <autochile.cl> con fecha 30 de julio de 2012 en adelante, la «Tercera Solicitud».

Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RFR-CL, y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RFR-CL, y mediante oficio 17180, de fecha 30 de noviembre de 2012, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de dominio <autochile.cl>, en adelante también singularizado como el nombre de dominio

autochile.cl 1 - 11



«disputado», «en disputa», «en conflicto» o «litigioso», haciéndole llegar por vía electrónica la documentación disponible en dicho soporte.

Con fecha 30 de noviembre de 2012, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose su sede de funcionamiento. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las partes a una audiencia en la sede del tribunal, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó agregar a los autos el oficio recibido y notificar a NIC Chile y a las partes. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes y a NIC Chile.

Con fecha 10 de diciembre de 2012 se celebró la audiencia a que fueron citadas las partes, con la sola asistencia del representante del Segundo Solicitante, en presencia de este árbitro y en rebeldía tanto del Primer Solicitante como del Tercer Solicitante. No produciéndose conciliación en dicha audiencia, el tribunal informó que las bases de procedimiento serían detalladas en una resolución a ser notificada a las partes. De todo lo obrado se levantó un acta que fue firmada por la parte compareciente y por el árbitro.

Conforme a lo establecido en dicha audiencia, las bases de procedimiento fueron establecidas mediante resolución notificada a ambas partes por correo electrónico, sin que fuera objeto de recursos. En dicha resolución se tuvo además por desistido al Tercer Solicitante de su solicitud de asignación, conforme fuera apercibido en la resolución de aceptación del arbitraje y citación a las partes a audiencia de conciliación. En resolución posterior, y conforme a las bases de procedimiento, se fijó plazo para la presentación de las demandas.

Únicamente el Segundo Solicitante presentó demanda acompañando documentación probatoria en sustento de su pretensión. Básicamente afirma en su demanda:

(A) Chileautos Ltda. es una sociedad comercial de responsabilidad limitada, constituida con fecha 26 de septiembre de 2000 y cuyo giro fundamentalmente es el desarrollo de toda clase de negocios a través de la Red de Internet y en especial el desarrollo

autochile.cl 2 - 11



de actividades de comisionistas e intermediarios por la compra y venta de vehículos motorizados nuevos o usados difundidos a través de sitios y páginas web. Conforme consta del mismo documento antes indicado, la sociedad podrá utilizar como nombres de fantasía "CHILEAUTOS.CL" y/o "FOTOAUTOS.COM", siglas que utiliza para fines comerciales y de publicidad.

- (B) Mi representada es propietaria y creadora de la denominación "www.chileautos.cl", habiendo posicionado esta expresión como concepto para identificar de web site vitrina de automóviles, atendido lo anterior consideramos que por este solo hecho, se le debe conceder un mejor derecho para asignársele el nombre de dominio en disputa. Chileautos Ltda. opera hace más de 10 años en este mercado lo que le ha significado crear una potente marca basada en la calidad de sus servicios. Atendido lo anterior, estos años de experiencia, le han permitido a Chileautos asentarse como una de las empresas lideres del país en éste rubro, que tiene mas de 120.000 visitas diarias a su portal www.chileautos.cl, además a la fecha mantiene mas de 65.000 vehículos publicados la mayoría incluyendo una o mas fotografías del vehículo.
- (C) Que dentro del importante desarrollo de la empresa, mi representada es además titular de la marca "CHILEAUTOS.CL", que se identifica bajo la clase número 16 en el INAPI, además en el NIC tenemos registrado el nombre de dominio "CHILEAUTOS.CL" por mas de 10 años, las que constituyen un activo esencial para nuestra empresa y un claro elemento diferenciador frente a los competidores.
- (D) Debo señalar que además mi representada tiene inscritos mas de 100 nombres de dominio similares al de Chileautos.cl , que se adjuntan en un listado de los nombres de dominio inscritos por Chileautos Limitada.
- (E) Circunstancias en cuanto al nombre de dominio "autochile.cl" fue solicitado por la demandada con el claro propósito de aprovecharse del parecido de denominación de nuestro portal. Por cuanto la palabra "Chileautos.cl " es una marca registrada y de uso exclusivo de la sociedad Chileautos Limitada, desde el momento que fundo la firma en el año 2000, que lo anterior consta de los antecedentes expuestos anteriormente. Que estando actualmente asignado el nombre de dominio "autochile.cl" a la firma extranjera "Flex Media INC". Ello afecta gravemente los derechos de mi representada, dado que la inscripción actual del nombre de dominio impugnado es abusiva y/o realizada de mala fe, lo que puede demostrarse en el

autochile.cl 3 - 11



cumplimiento de las tres condiciones que establece el artículo 22 del Anexo de Arbitrajes del Reglamento del NIC.

- (F) Concurren las circunstancias especificas que ordenan y demuestran mala fe de parte del primer peticionario, dado que la firma "FLEX MEDIA .INC", es una empresa transnacional que se dedica a la compra y venta de nombres de dominio, la que ha tenido múltiples conflictos por nombres de dominio inscritos en NIC Chile. En consecuencia, el nombre de dominio "autochile.cl se ha solicitado con el propósito principal de venderlo, arrendarlo o de llevar a cabo cualquier otro tipo de transferencia de la inscripción del nombre de dominio. Prueba de ello, es el aviso de venta que se acompaña. El nombre de dominio "autochile.cl" se le ha inscrito sin la intención autentica de ofrecer bienes y servicios bajo el nombre autochile.cl, sino que aparentemente con la intención de impedir que Chileautos Limitada pueda usar el nombre de dominio "autochile.cl", muy similar al nombre de dominio y marca "chileautos.cl".
- (G) Las normas de solución aplicables a este conflicto de asignación de dominio son el criterio de titularidad" sobre marcas en relación con los nombres de dominio y la notoriedad del signo pedido, mejor derecho o buena fe.

En sustento de su pretensión, el Segundo Solicitante acompañó los siguientes documentos probatorios:

- Copia del titulo de registro de marca comercial "CHILEAUTOS.CL" en el INAPI bajo la clase 16.
- o Copia de certificado emitido por INAPI de la marca "Chileautos.cl".
- Listado de nombres de dominio que ha solicitado la sociedad Chileautos Limitada en NIC Chile.
- Aviso de venta del nombre de dominio publicado por Flex Media INC.
- Certificado de situación tributaria de FLEX MEDIA INC, que acredita que dicha firma sólo ha solicitado Rol Unico Tributario y no efectuado iniciación de actividades.

Se confirió traslado al Primer Solicitante, sin que éste contestara la demanda, y finalmente, se citó a las partes a oír sentencia.

autochile.cl 4 - 11



CONSIDERANDO:

- 1.-) Que en relación a la procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter vinculante para las partes, la regla 6 de la RFR-CL señala que «Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo tercero de la regla 12 de la RFR-CL señala que «Por el solo hecho de presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado, y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». En relación a las exigencias normativas substantivas establecidas para las solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo primero de la regla 14 de la RFR-CL que «Será de responsabilidad exclusiva del 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».
- 2.-) Que, en consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la aplicación preferente de la citada norma de la regla 14, párrafo 1º, de la RFR-CL resulta ineludible a estos efectos, ello sin perjuicio que la apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este respecto deberán, en todo caso, ser armónicas con principios de prudencia y equidad aplicables por este sentenciador. Si aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá resolverse únicamente recurriendo a razones de prudencia y equidad diferentes de las contempladas en dicha norma. En consecuencia, corresponde analizar en primer lugar si se configura o no alguna de las hipótesis contempladas en la citada regla 14 RFR-CL.
- 3.-) Que no existen antecedentes en autos para concluir que mediante la Primera Solicitud se incurra en conductas contrarias a normas sobre abusos de publicidad o principios de competencia leal o ética mercantil, a fin de arribar a una decisión basada en razonamientos de prudencia y equidad, particularmente porque no

autochile.cl 5 - 11



existen antecedentes en autos acerca de cuál es tipo de actividad que ejerce el Primer Solicitante.

- 4.-) Que en relación a la posible infracción a derechos válidamente adquiridos, este sentenciador entiende que una solicitud de registro de nombre de dominio afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren copulativamente los siguientes presupuestos, a saber:
 - a) Que una de las partes sea titular de un derecho adquirido sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo reproducido, incluido o aludido en el nombre de dominio disputado; y
 - b) Que exista una «afectación» a dicho derecho adquirido, la que puede verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio.

La concurrencia de las condiciones copulativas señaladas precedentemente debe verificarse, además, al momento de presentación de la solicitud respectiva, ya que de otro modo no podrían contrariarse derechos adquiridos mediante la solicitud misma.

- 5.-) Que en relación a la existencia de derechos relevantes en la especie, se encuentra ampliamente acreditado en autos mediante documentos no objetados que Chileautos Limitada, Segundo Solicitante y demandante, es titular de derechos adquiridos sobre la marca CHILEAUTOS.CL, registrada a su nombre en nuestro país con anterioridad a la fecha de presentación de la Primera Solicitud. En efecto, de los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados, consta que es titular de la referida marca CHILEAUTOS.CL, registro Nº 851561, que distingue publicaciones periódicas y no periódicas, de fecha 28 de enero de 2010.
- 6.-) Que, por el contrario, el Primer Solicitante y demandado Flex Media Inc. no ha demostrado derecho ni interés legítimo alguno en un nombre, marca u otra designación o signo distintivo —preexistente a su solicitud de asignación del nombre de dominio en conflicto— que esté reproducido, incluido o aludido en

autochile.cl 6 - 11



aquél. En efecto, dicha parte no ha comparecido en autos, no obstante haber sido debidamente emplazada y notificada durante el curso del proceso de todas y cada una de las resoluciones dictadas.

- 7.-) Que, como se ha razonado más arriba, mediante una solicitud de asignación de nombre de dominio puede contrariarse un derecho adquirido de diversos modos, quedando comprendidas tanto las hipótesis de perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí o a su libre ejercicio. Por lo general, la sola presentación de una solicitud de asignación de nombre de dominio no presenta la potencialidad de contrariar per se un derecho preexistente de tercero, salvo hipótesis específicas como la reproducción exacta de nombres propios de personalidades o marcas famosas, entre otros, de manera que fuera de estos supuestos es necesario examinar el uso del nombre de dominio en cuestión, si lo hay, para decidir si existe o no afectación a un derecho, y en particular, si el nombre de dominio se usa como sitio web y cuál es su contenido.
- 8.-) Que cuando los contenidos de los nombres de dominio son "simples", breves o compuestos por un elemento, es razonable recurrir a metodologías de cotejo, como los criterios conceptual, fonético y gráfico, ello sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad de incorporar otros elementos de valoración, según cuál sea el caso concreto. Además, este sentenciador entiende que cada uno de dichos elementos analíticos puede operar autónoma o independientemente, lo que se traduce en la adopción de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar una decisión.
- 9.-) Que, en la especie, la marca registrada CHILEAUTOS.CL del demandante coincide con el nombre de dominio <autochile.cl>, en el cual los elementos que confirman dicha marca están simplemente invertidos. En consecuencia, existe sin duda una similitud o vinculación lógica con el derecho invocado por el Segundo Solicitante, esto es la marca CHILEAUTOS.CL.
- 10.-) Que, adicionalmente, el demandado ha dado uso al nombre de dominio en disputa —o al menos lo ha permitido— como una página web que contiene vínculos (links) a sitios web de terceros, algunos de ellos de compraventa y/o arriendo de automóviles. No se trata de un sitio con mayor desarrollo gráfico o de contenidos, sino una página única que contiene los vínculos antes mencionados, los que son generados de manera automatizada y aparentemente aleatoria,

autochile.cl 7 - 11



como consta a este sentenciador tras haber localizado en diversas ocasiones la URL http://www.autochile.cl, de lo cual se ha dejado constancia en autos.

- 11.-) Que, como consecuencia de lo expuesto, en la medida que el nombre de dominio en litigio fuere asignado al demandado, resultaría indudablemente portador de un potencial riesgo de confusión o asociación para los usuarios de la Red, quienes natural y lógicamente tenderán a asociar dicho nombre de dominio con la marca del Segundo Solicitante, de todo lo cual se concluye entonces que la solicitud de registro del nombre de dominio litigioso presentada por el demandado perturba, afecta o perjudica los derechos válidamente adquiridos por el demandante y Segundo Solicitante sobre su marca comercial CHILEAUTOS.CL.
- 12.-) Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad, se adecua y resulta armónica además con otras consideraciones adicionales de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie, y que en conjunto son autosuficientes para arribar a la conclusión antes mencionada.
- 13.-) Que, en efecto, no habiendo acreditado el demandado ningún vínculo con el nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del demandante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido SLD del nombre de dominio en disputa.
- 14.-) Que, por su parte, el demandante, además de ser titular de la citada marca CHILEAUTOS.CL, es también asignatario del nombre de dominio <chileautos.cl>, utilizado por dicha parte como sitio web de compraventa de automóviles e información sobre créditos. En efecto, al intentar acceder a la URL <http://www.chileautos.cl>, ésta redirige automáticamente a la URL <http://www2.chileautos.cl/chileautos.asp>, la que contiene el referido sitio web del demandante, como consta a este sentenciador, habiendo dejado testimonio impreso en autos.
- 15.-) Que el referido nombre de dominio <chileautos.cl> del demandante se encuentra inscrito a su nombre desde el 17 de enero de 2001, como se informa en el sitio web de NIC Chile, habiéndose renovado de manera ininterrumpida hasta la fecha, de lo cual también se ha dejado testimonio impreso en autos.

autochile.cl 8 - 11



- 16.-) Que todo lo anterior demuestra que el demandante utiliza efectivamente su marca, reflejada además en el nombre de dominio homónimo antes referido, mediante el cual se realiza una actividad comercial auténtica de prestación de servicios, como se ha indicado. Dicha situación contrasta con la del demandado, quien, como se ha dicho, limita el uso del nombre de dominio disputado en una página web de contenidos básicos automatizados y en la cual, más aún, se incluye la siguiente oración en la parte superior: «El dominio autochile.cl está en venta». Al acceder al vínculo establecido en dicha oración sobre la expresión «autochile.cl» se accede a la URL http://www.sedo.com/search/details.php4? domain=autochile.cl&language=es&et sub=22&partnerid=14455&et cid=5&et lid =6534&origin=parking>, en donde se informa textualmente: «autochile.cl ¡Este dominio premium se encuentra a la venta! Precio deseado 1.750 USD o mejor oferta» y a continuación se halla un campo en donde se puede ingresar una cifra y más abajo la oración «*Cualquier oferta que usted envíe será vinculante por siete días». Este sentenciador ha dejado testimonio impreso en autos del contenido de la referida URL.
- 17.-) Que, según afirma el demandante, lo anterior demostraría la mala fe del demandado. Al respecto cabe mencionar que es efectivo que el nombre de dominio fue solicitado por éste con el propósito de venderlo, muy probablemente a la competencia del demandante, dado el significado inequívoco de dicho nombre de dominio; como también es efectivo que el precio de venta indicado por el demandado es excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción. Sin embargo, en la especie no existe identidad entre el nombre de dominio litigioso y la marca del demandante, de manera que no se configura la hipótesis establecida en el inciso cuarto de la regla 22 RFR-CL y en opinión de este sentenciador no existen tampoco pruebas en autos que permitan dar por acreditada de manera fehaciente una conducta maliciosa por parte del demandado. Al respecto, el certificado de situación tributaria del demandado, acompañado por la parte demandante, sólo acredita que dicha firma ha solicitado el rol único tributario ante el Servicio de Impuestos Internos y que no ha efectuado iniciación de actividades, lo cual en opinión de este sentenciador no es de por sí una demostración de mala fe, ni siquiera dentro del contexto de los hechos materia de este proceso.
- 18.-) Que en virtud de todas las consideraciones precedentes, este sentenciador concluye que en autos se ha acreditado que la solicitud de registro del nombre de dominio <autochile.cl> presentada por Flex Media Inc. contraría los derechos

autochile.cl 9 - 11



válidamente adquiridos por Chileautos Limitada sobre su marca comercial «CHILEAUTOS.CL», como asimismo y por las mismas razones afecta sus derechos sobre su nombre societario «Chileautos Limitada», cumpliéndose de este modo uno de los presupuestos contemplados en la regla 14 párrafo 1º de la RFR-CL, conclusión que además es armónica con los demás razonamientos de prudencia y equidad expuestos en esta sentencia, por lo que resulta entonces justificado rechazar la solicitud presentada por el Primer Solicitante y asignar el nombre de dominio litigioso al Segundo Solicitante.

19.-) Que el párrafo final del apartado 8 de la RFR-CL dispone que «Las costas del arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar». En la especie, no existen antecedentes concluyentes para estimar que se configura alguno de los presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente arbitraje.

Y de conformidad, asimismo, con lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

SE RESUELVE:

- I.- Acoger la demanda deducida por Chileautos Limitada y, en consecuencia, rechazar la solicitud de asignación del nombre de dominio <autochile.cl> presentada por Flex Media Inc., RUT 59.164.250-2, ordenando su eliminación.
- II.- Asignar el nombre de dominio <autochile.cl> a Chileautos Limitada, RUT 77.535.570-0.

autochile.cl 10 - 11

TRIBUNAL ARBITRAL



- III.- No condenar en costas a Flex Media Inc.
- IV.- Ordenar la eliminación de la solicitud de asignación del nombre de dominio <autochile.cl> presentada por Automóvil Club de Chile, RUT 81.464.600-9, por habérsele declarado desistido de la misma en este proceso.

Notifíquese a las partes. Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los fines correspondientes.

Rol Nº 6-68-2012.

Fallo dictado por el juez árbitro don Marcos Morales Andrade. Autorizan en calidad de testigos doña Lorena García-Huidobro O., cédula nacional de identidad Nº 6.489.812-4, y doña Claudia Correa R., cédula nacional de identidad Nº 8.549.839-8.

autochile.cl 11 - 11