En Santiago de Chile, a 23 de abril de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO15693 de fecha 29 de diciembre de 2011 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "automotorestemuco.cl", designación que acepté con fecha 30 de diciembre de 2011, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Sociedad Comercial y de Inversiones Los Urales Limitada, Rut 76.164.781-4, representada por la abogado doña Mariela de Lourdes Ruiz Salazar, con domicilio en esta ciudad, Luis Thayer Ojeda 88 depto. 83 de la comuna de Providencia, correo electrónico mruiz@aseguratu.cl; 2) Automotores Gildemeister S.A., Rut. 79.649.140-k, representada por Beuchat, Barros & Pfenniger y en autos por el abogado don Diego Acuña Domínguez, con domicilio en esta ciudad, Europa 2035 de la comuna de Providencia, correo electrónico dominios@bbp.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "automotorestemuco.cl.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 20 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral, con la inasistencia de don Sociedad Comercial y de Inversiones Los Urales Limitada, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 21 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Sociedad Comercial y de Inversiones Los Urales Limitada.

Consta a fojas 175 de autos que doña Mariela de Lourdes Ruiz Salazar en representación de la Sociedad Comercial y de Inversiones Los Urales Limitada presentó escrito de planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Señala que el dominio se solicitó con el propósito de que los visitantes en Internet pudieran acceder fácilmente a la página Web de dicha empresa, la cual se especializa en la comercialización de vehículos usados propios o en consignación vía Web o en el Local. Para ofrecer dicho servicio, don Carlos Felipe Marín Monge y doña María Ignacia Marín Monge, constituyeron la nombrada sociedad el 17 de Agosto de 2011, bajo la razón social Sociedad Comercial y de Inversiones los Urales Limitada cuyo nombre de fantasía es "Automotores Temuco". Agrega que al solicitar la inscripción del dominio Automotorestemuco.cl, se constituyó como el primer solicitante y tuvo derecho a subir una página Web, lo cual se concretó a la brevedad. Dando a conocer la empresa y sus vehículos, lo que demuestra que las acciones que ha realizado han evidenciando un comportamiento consecuente y su interés legitimo en el uso del nombre de dominio. Las razones anteriores evidencian la buena fe o justo motivo para solicitar el dominio. Su solicitud se hace con fines de propia publicidad, y queda 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 sus productos y ser identificado por su nombre de fantasía bajo el nombre de dominio automotorestemuco.cl. 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, derechos válidamente adquiridos por terceros, establecemos que basta con revisar la página Web www.automotorestemuco.cl, subida por mi representada, para constatar que en ella no se induce ni se puede generar confusión a los visitantes del portal, por cuanto mi cliente se dedica a la comercialización de vehículos usados, pero en dicho sitio no existe ningún tipo de elemento que haga entender a los consumidores que se trata de un servicio prestado por la contra parte. Si bien ambas empresas se dedican a rubros iguales, existe una diferencia sustancial entre la imagen corporativa de ambas, siendo ilógico que los usuario de Internet o consumidores se confundan respecto del origen empresarial de los productos o servicios. Por otro lado, cita el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio CL. Agrega que si bien Automotores Gildemeister S.A. posee como marca registrada las expresiones "Automotores Gildemeister" y "AG Automotores Gildemeister", el nombre de dominio en conflicto es "AUTOMOTORES TEMUCO", expresión la cual es genérica para la clase 12, área en la cual ambas empresas se desenvuelven, ello de acuerdo a lo señalado en Art. 20 de la Ley 19.039, estableciendo que no pueden registrarse como marcas. Agrega que no se ha configurado ninguna de las circunstancias que demuestren que su inscripción sea abusiva, que haya sido realizada de mala fe o que pretenda confundir a los consumidores. Por lo tanto, aunque su representada 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. Sin embargo, hace presente que su representada ha solicitado el registro de la marca "Automotores Temuco", número de solicitud 989700, para la clase 35. Por otro lado, se debe establecer que existe una clara identidad y relación entre el solicitante y el nombre de dominio solicitado, pues se encuentra directamente relacionado a su giro, puesto que es una Automotora, la cual se encuentra ubicada en la Ciudad de Temuco, siendo ya conocida por los habitantes de la Región y vía Internet. Por último, hace

mención a la aplicación del principio "first come, first served", “Primero en el Tiempo Primero en Derecho”, agrega que su cliente es 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. Además señala que el segundo solicitante posee registrado en Nic Chile el nombre de dominio Automotores.cl y Automotoresgildemeister.cl, ambos vacíos y carentes de información, por lo que es posible concluir que en caso de asignársele el signo en disputa a la contra parte el nombre de dominio en conflicto no tendría utilización, no cumpliendo el objetivo principal de un nombre de dominio. En cuanto a los antecedentes de derecho, cita jurisprudencia obtenida en casos similares. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: constitución de Sociedad Comercial y de Inversiones los Urales Limitada; Facturas emitidas por Sociedad Comercial y de Inversiones los Urales Limitada; Copia de tarjeta de presentación de don Felipe Marín Monge, gerente comercial de “Automotores Temuco”; Copia de tarjeta de presentación de don Gabriel Sepúlveda Ulloa, asesor de compras de “Automotores Temuco”; Copia de actualización de logotipo de la empresa ante servicio de impuestos internos, con fecha 21 de Enero de 2012; Impresos obtenidos desde Internet página Web http://www.automotorestemuco.cl.

I.5.2 Planteamientos de la Automotores Gildemeister S.A. representada por Beuchat, Barros & Pfenniger.

Consta a fojas 147 y siguientes que don Santiago Ortuzar Decombe en representación de la Automotores Gildemeister S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que representada es una destacada empresa del giro de su denominación, fue fundada en el año 1986, iniciando operaciones el mismo

año como distribuidor oficial de Hyundai Motor Company en Chile, posteriormente en el año 1996 amplió el negocio hacia equipos para la construcción agrícola e industrial a través de maquinarias Gildemeister S.A. En el año 2001 se adquirió la sociedad RTC que opera en el mercado secundario de repuestos, en el año 2002comenzó a operar la subsidiaria Carmeister en vehículos usados, en el año 2007 se creó una nueva subsidiaria para distribuir vehículos manufacturados en China e India: Fortaleza, en el año 2009 se inició Comercial Gildemeister para distribuir Mini (del grupo BMW), Agrega que la expresión Gildemeister goza de fama y notoriedad en el mercado nacional de los vehículos motorizados, y que la expresión Automotores también es asociada directa e inequívocamente a su mandante, no obstante su carácter genérico primario. A continuación cita las marcas de su mandante que incluyen la expresión Automotores: Fortaleza Automotores, AG Automotores Gildemeister, Automotores Gildemeister Perú, AG Automotores Gildemeister, Automotores Gildemeister, Automotores Gildemeister División Agrícola, Compra Maestra Automotores Gildemeister. Destaca que la expresión Automotores está incluida en marcas comerciales registradas tan solo por dos sociedades, por su mandante y por Amicar S.A., filial de su mandante. También fundamenta que su mandante es titular de los nombres de dominio: automotores.cl, automotores-gildemeister.cl y automotoresgildemeister.cl. Por otra parte en cuanto a las normas vigentes sobre abusos de publicidad y ley de protección al consumidor, señala que la solicitud del primer solicitante infringe las normas del Código de Etica Publicitaria , pues el nombre de dominio está construido en torno a la expresión Automotores, que forma parte del patrimonio de su representada. Cita las normas de la ley de Protección al Consumidor, y señala que el nombre de dominio produciría toda suerte de confusiones el hecho que exista un dominio que incluya la expresión Automotores, respecto de la cual su mandate es el único titular de marcas comerciales que la contienen. Por otra parte, fundamenta que la expresión Temuco es simplemente una denominación indicativa de ubicación geográfica. Cita los principios de competencia leal y de ética mercantil, numerales 2 y 3 del art. 10 del Convenio de Paris, agrega que llama la atención que el

dominio se haya construido en base a la expresión para la cual sólo su mandante tiene marcas comerciales registradas que la incluyan "Automotores" y a una evidente indicación de ubicación geográfica Temuco. Además destaca que al ingresar al dominio la promoción de las marcas Mahindra y Haima respecto de las cuales su mandante tiene la representación exclusiva en Chile. Cita los derechos válidamente adquiridos por su mandante, amparados por la Constitución Política, en cuanto a que su representada es titular de varias marcas comerciales que incluyen la principal expresión del nombre de dominio en disputa Automotores. Cita la inaplicabilidad del principio First Come First Served y cita jurisprudencia sobre la materia. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, acompaña los siguientes documentos: Impresiones de sitio Web de INAPI de las marcas comerciales citadas (26); Impresión de sitio web amicar.cl; Impresión de sitio nic.cl para el nombre de dominio automotores.cl, automotores-gildemeister.cl y automotoresgildemeister.cl; Impresión del sitio web automotorestemuco.cl; Publicidad Automotores Gildemeister en Publimetro, en La Segunda; Publicidad Automotores Fortaleza.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de Sociedad Comercial y de Inversiones Los Urales Limitada.

Consta a fojas 180 de autos que doña Mariela de Lourdes Ruiz Salazar en representación de la Sociedad Comercial y de Inversiones Los Urales Limitada evacuó respuesta a los argumentos expuestos por la Automotores Gildemeister S.A. Fundamenta que si bien Automotores Gildemeister S.A. posee como marcas registradas las expresiones "Automotores Gildemeister" y "AG Automotores Gildemeister", el nombre de dominio en conflicto es "AUTOMOTORES TEMUCO", expresión genérica para la clase 12, área en la cual ambas empresas se desenvuelven, ello de acuerdo a lo señalado en Art. 20 de la Ley 19.039, estableciendo que **no pueden registrarse como marcas, y que las** marcas que protegen la expresión automotores, son en conjunto con una expresión distintiva, tal

como lo es “Gildemeister”. Por otro lado señala que revisando la base de datos de Nic Chile, es posible encontrar una serie de empresas del rubro que utilizan como parte de su nombre de dominio la expresión “Automotores”: **automotores**delsur.cl, **automotores**ram.cl, com**automotores**.cl, lym**automotores**.cl. Señala que todas las empresas mencionadas utilizan la expresión “Automotores”, y en ninguno de estos casos Automotores Gildemeister S.A. ha presentado una solicitud competitiva o una demanda de revocación. Finalmente señala que Automotores Gildemeister S.A. señala que posee como nombre de dominio la expresión automotores.cl, el cual se encuentra vacío y carente de información, por lo que es posible concluir que en caso de asignársele el signo en disputa a la contra parte el nombre de dominio en conflicto no tendría utilización, no cumpliendo su objetivo principal y además perjudicando enormemente a su representado, el cual efectivamente publicita sus productos a través de este sitio en conflicto.

1.6.2 Respuesta de Automotores Gildemeister S.A. representada por Beuchat, Barros & Pfenniger.

Consta a fojas 182 de autos que don Rodrigo Puchi Zurita en representación de Automotores Gildemeister S.A. evacuó respuesta, reitera que su representada junto con su filial Amicar son las únicas titulares de registros para marcas comerciales que incluyen la expresión Automotores. Agrega que el hecho de que el segundo solicitante lleve el nombre de fantasía Automotores Temuco no puede ir en perjuicio de los derechos válidamente adquiridos por décadas por terceros. En cuanto a la circunstancia de que los diseños de las páginas web presenten diferencias en caso alguno justifica el uso de la expresión Automotores. Discrepa parcialmente en cuanto a la aplicación de las normas legales sobre marcas registradas.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 183 de autos, con fecha 29 de marzo de 2012 encontrándose vencido la etapa de respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que la Sociedad Comercial y de Inversiones Los Urales Limitada con fecha 23 de septiembre de 2011 solicitó el nombre de dominio "automotorestemuco.cl.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que la Automotores Gildemeister S.A. representada por Beuchat, Barros & Pfenniger, lo solicitó con fecha 5 de octubre de 2011.-

II.2 Que la Sociedad Comercial y de Inversiones Los Urales Limitada fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa en que se solicitó con el propósito de que los visitantes en Internet pudieran acceder fácilmente a la página Web de dicha empresa, la cual se especializa en la comercialización de vehículos usados propios o en consignación vía Web o en el Local. Que la sociedad se constituyó en agosto del año 2011, cuyo nombre de fantasía es "Automotores Temuco". Agrega que la página Web se encuentra activa, lo cual demuestra su interés legitimo en el uso del nombre de dominio. Las razones anteriores evidencian la buena fe o justo motivo para solicitar el dominio, el que se hace con fines de propia publicidad, y que al revisar su página web no se induce ni se puede generar confusión a los visitantes del portal, por cuanto su cliente se dedica a la comercialización de vehículos usados, pero en dicho sitio no existe ningún tipo de elemento que haga entender a los consumidores que se trata de un servicio prestado por la contra parte. Si bien ambas empresas se dedican a rubros iguales, existe una diferencia sustancial entre la imagen corporativa de ambas, siendo ilógico que los usuario de Internet o consumidores se confundan respecto del origen empresarial de los productos o servicios. Agrega que el nombre de dominio en conflicto

es “AUTOMOTORES TEMUCO”, expresión la cual es genérica y que no puede registrarse como marcas. Por lo tanto, aunque su representada 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. Sin embargo, hace presente que su representada ha solicitado el registro de la marca “Automotores Temuco”, número de solicitud 989700, para la clase 35. Fundamenta que existe una clara identidad y relación entre el solicitante y el nombre de dominio solicitado, pues se encuentra directamente relacionado a su giro, puesto que es una Automotora, la cual se encuentra ubicada en la Ciudad de Temuco, siendo ya conocida por los habitantes de la Región y vía Internet. Por último, hace mención a la aplicación del principio "first come, first served". Además señala que el segundo solicitante posee registrado en Nic Chile el nombre de dominio Automotores.cl y Automotoresgildemeister.cl, ambos vacíos y carentes de información, por lo que es posible concluir que en caso de asignársele el signo en disputa a la contra parte el nombre de dominio en conflicto no tendría utilización, no cumpliendo el objetivo principal de un nombre de dominio.

II.3 Que Automotores Gildemeister S.A. fundamentó su mejor derecho en que es una destacada empresa del giro de su denominación, fundada en el año 1986, distribuidor oficial de Hyundai Motor Company en Chile, venta de equipos para la construcción agrícola e industrial a través de maquinarias Gildemeister S.A., opera la subsidiaria Carmeister en vehículos usados, creó una nueva subsidiaria para distribuir vehículos manufacturados en China e India: Fortaleza, y distribuir Mini. Agrega que la expresión Gildemeister goza de fama y notoriedad en el mercado nacional de los vehículos motorizados, y que la expresión Automotores también es asociada directa e inequívocamente a su mandante, no obstante su carácter genérico primario. A continuación cita las marcas de su mandante que incluyen la expresión Automotores: Fortaleza Automotores, AG Automotores Gildemeister, Automotores Gildemeister Perú, AG Automotores Gildemeister, Automotores Gildemeister, Automotores Gildemeister

División Agrícola, Compra Maestra Automotores Gildemeister. Destaca que la expresión Automotores está incluida en marcas comerciales registradas tan solo por dos sociedades, por su mandante y por Amicar S.A., filial de su mandante. También fundamenta que su mandante es titular de los nombres de dominio: automotores.cl, automotores-gildemeister.cl y automotoresgildemeister.cl. Por otra parte en cuanto a las normas vigentes sobre abusos de publicidad y ley de protección al consumidor, señala que la solicitud del primer solicitante infringe las normas del Código de Etica Publicitaria, pues el nombre de dominio está construido en torno a la expresión Automotores, que forma parte del patrimonio de su representada. Cita las normas de la ley de Protección al Consumidor, y señala que el nombre de dominio produciría toda suerte de confusiones el hecho que exista un dominio que incluya la expresión Automotores, respecto de la cual su mandante es el único titular de marcas comerciales que la contienen. Por otra parte, fundamenta que la expresión Temuco es simplemente una denominación indicativa de ubicación geográfica. Cita los principios de competencia leal y de ética mercantil, cita los derechos válidamente adquiridos por su mandante, amparados por la Constitución Política, en cuanto a que su representada es titular de varias marcas comerciales que incluyen la principal expresión del nombre de dominio en disputa Automotores. Cita la inaplicabilidad del principio First Come First Served y cita jurisprudencia sobre la materia.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por la Automotores Gildemeister S.A. consta que tiene registrada en Chile las marcas comerciales "Fortaleza Automotores", "AG Automotores Gildemeister", "Automotores Gildemeister Perú", "Automotores Gildemeister", "Automotores Gildemeister División Agrícola", "Compra Maestra Automotores Gildemeister", que si bien cada una de dichas marcas comerciales contienen la expresión "Automotores", ninguna es idéntica al nombre de dominio solicitado "automotorestemuco.cl". Además debe considerarse que el dominio solicitado tampoco es engañosamente similar a las marcas comerciales citadas,

atendido que cada una de ellas tienen un elemento que identifica y le da individualidad propia a la maraca como es la expresión, en la mayoría de los casos, de “Gildemeister, y en otros “Fortaleza”. En efecto, el término Automotores es una palabra de uso común, que identifica a Automotores Gildemeister S.A. en la medida que va acompañado de dicha expresión “Gildemeister”. El elemento incorporado al nombre solicitado “Temuco”, es indicativo del lugar geográfico donde presta servicios el primer solicitante, y a juicio de éste sentenciador, es un elemento que le otorga distinción al nombre de dominio, atendido que no lleva la expresión “Gildemeister” que es el término que identifica notoriamente al segundo solicitante. En consecuencia, debe considerarse que el nombre de dominio solicitado “automotorestemuco.cl” no es idéntico ni engañosamente similar a las marcas registradas por Automotores Gildemeister S.A.

II.5 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que Automotores Gildemeister S.A. acreditó que es titular de los nombres de dominio “automotores.cl”, automotores-gildemeister.cl” y “automotoresgildemeister.cl”, que si bien el primero de los dominios indicados, “automores.cl” resulta similar al nombre de dominio solicitado, éste sentenciador considera que la expresión “Temuco”, le otorga un elemento de diferenciación al dominio, que evita confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.

II.6 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio “automotorestemuco.cl.” identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por la Sociedad Comercial y de Inversiones Los Urales Limitada, cuyo nombre de fantasía es Automotores Temuco.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio

en disputa “automotorestemuco.cl.cl” a la Sociedad Comercial y de Inversiones Los Urales Limitada.

Cada parte pagará sus costas.

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

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.