FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<bmwcenter.cl>

- ROL 12320-

Santiago, 7 de septiembre de 2010

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 12320 de fecha 26 de mayo de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **
bmwcenter.cl>.**

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 5 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante SOCIEDAD DE INVERSIONES EN SITIOS WEB LIMITADA, RUT 76.323.270-0, AV. Ecuador 5211 Local 17, Lo Prado, Santiago y como segundo solicitante SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA., RUT: 79.713.300-0, en representación de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, Av. Andrés Bello 2711, Of. 1701, Las Condes, Santiago.

CUARTO: Que como consta a fojas 5, con fecha 27 de mayo de 2010, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día lunes 07 de junio de 2010, a las 09:20 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 07 de junio de 2010, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Oscar Rodríguez, en representación del segundo solicitante, y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 11 de junio de 2010, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 25 de junio de 2010.

SÉPTIMO: Que, a fojas 29, con fecha 24 de junio de 2010, don Matías Somarriva Labra, abogado, en representación del segundo solicitante, presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente: a) Que BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, o simplemente BMW, nace a comienzos de la década de 1920. Una vez terminada la primera guerra mundial, BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT adquiere la fábrica de BFW, que hasta el momento había dado los primeros pasos en la industria automotriz en Alemania. A partir de este hito, se fija como fecha de fundación de BMW la fecha en que había iniciado sus funciones BFW, esto es el 7 de marzo de 1916. A fin de consolidarse en el mercado, BMW inicia la construcción de una espaciosa planta para el desarrollo de motores para aviones de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Una vez finalizada, BMW debió reorientar su rubro con el fin de buscar nuevos mercados en los cuales expandir sus productos. Fue así como el 13 de agosto de 1818, BMW realizó su primera emisión de acciones para convertirse en una sociedad anónima, contando

con un capital inicial de 12 millones de marcos. Luego, BMW se especializó en la producción de frenos para trenes y motores para modificación retroactiva. Fue sólo para el año 1947 que esta reconocida empresa del rubro automotriz fabricó su primera motocicleta, el modelo R 24 que fue sorteado entre los trabajadores antes de navidad. Fue sólo el primero en una larga lista de motocicletas y automóviles que a partir de ese momento se volverían el rubro principal de BMW. Los primeros vehículos habían sido fabricados el año 1932, siendo el modelo 3/20 PS el primero en salir al mercado con una producción que entre los años 1932 y 1934 llegó a los 7000 vehículos. Para la década de 1950, BWM ya se situaba como una de las empresas líderes en el rubro de la producción y fabricación de automóviles y motocicletas, con un enorme nivel de producción, la marca BMW se hacía conocida no sólo en Alemania, sino que también en otros países a los que fueron llegando sus conocidos modelos. Fue así como para la década de 1970 se abrieron plantas de producción en Sudáfrica y Estados Unidos. Con esto, BMW materializaba su etapa de internacionalización y se situaba como un líder indiscutido dentro del rubro automotriz.

- b) Que desde sus comienzos esta conocida empresa se ha destacado por su carácter innovador y sus múltiples modelos lanzados al mercado, entre los cuales podemos mencionar el BMW 520, los modelos todo terreno que se denominan como la familia X de BMW (hasta ahora existen en el mercado el "X3" "X5" y "X6") y su línea deportiva o familia Z de BMW, cuyos principales exponentes son el "BMW Z1, BMW Z4 Y BMW Z8. En el rubro de las motocicletas, BMW ha logrado posicionar su marca en forma potente a través de modelos como "R 1200GS" y "R1200 RT", las que se han destacado por su gran calidad y confort, además de un gran rendimiento. Esto le ha permitido a BMW situarse como el mayor productor de motocicletas de gran cilindrada en Europa y dentro de los 3 mayores en el mundo.
- c) Que actualmente, BMW se sitúa como una de las principales productoras y fabricantes de motocicletas y automóviles del mundo, con filiales de producción en Sudáfrica, Estados Unidos, China, Austria, Inglaterra e India. Su volumen de fabricación anual fue en el año 2008 de 1.439.936 vehículos con ganancias que superan los €50.000 millones de euros. A través de sus innovadores diseños, audaces campañas publicitarias y participación en diversos campeonatos y eventos relacionados con la industria automotriz, BMW se ha consolidado como un actor relevante dentro de este rubro. Su fama y notoriedad queda demostrada en la gran cantidad de modelos BMW que circulan por las calles, pero sobre todo por el gran prestigio del que goza, contando con grupos de seguidores en todo el mundo que se encuentran atentos siempre a sus últimas novedades.
- d) Que el segundo solicitante es uno de los principales fabricantes de vehículos motorizados del mundo, siendo sus vehículos y motocicletas unos de los más comercializados en todo el planeta. En efecto, BMW ha incursionado en la fabricación y comercialización de autos y motocicletas entregando siempre una garantía de calidad amparada en sus constantes innovaciones tecnológicas y la confiabilidad que genera la marca BMW. En este sentido, el público consumidor reconoce en BMW a un fabricante y proveedor especializado en este rubro.
- e) Que además, el hecho de que la expresión "BMW", parte distintiva y sustancial del nombre de dominio en disputa, corresponde a las iniciales de la razón social del segundo solicitante, a su nombre comercial y es precisamente el nombre con el cual es conocido en Chile y el mundo entero. De este modo, BMW en conocimiento de la importancia del uso de la red global Internet, se ha preocupado de que su compromiso con el público consumidor se extienda a dicho escenario, creando la página Web www.bmw.com, que contiene la expresión distintiva del dominio en disputa y a través de la cual dan a conocer las principales novedades e innovaciones relacionadas con sus productos.

- f) Que el segundo solicitante cuenta con marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas, o en su defecto, solicitadas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI"). Dentro de ellas se encuentra las marcas comerciales que corresponden a la expresión "BMW" y que se detallan a continuación: Registro Nº 658.707, "BMW", mixta, para distinguir servicios en clase 37, de fecha 25 de febrero de 2003. Registro Nº 658.708, "BMW", mixta, para distinguir productos en clase 12, de fecha 25 de febrero de 2003. Registro Nº 658.709, "BMW", denominativa, para distinguir productos en clases 7 y 12, de fecha 25 de febrero de 2003. Registro Nº 658.710, "BMW", denominativa, para distinguir servicios en clase 37, de fecha 25 de febrero de 2003. Registro Nº 658.711, "BMW", denominativa, para distinguir productos en clase 12, de fecha 25 de febrero de 2003. Registro Nº 794.686, "BMW", mixta, para distinguir productos en clases 7 y 12, de fecha 9 de mayo de 2007. Registro Nº 809.053, "BMW", mixta, para distinguir productos en clases 7 y 12, de fecha 9 de octubre de 2007. Registro Nº 692.614, "BMW", denominativa, para distinguir productos en clase 25, de fecha 7 de mayo de 2004. Registro Nº 692.615, "BMW", mixta, para distinguir productos en clase 25, de fecha 7 de mayo de 2004. Registro Nº 692.616, "BMW", mixta, para distinguir productos en clase 25, de fecha 7 de mayo de 2004. Registro Nº 746.188, "BMW MOTORRAD", denominativa, para distinguir productos en clase 25, de fecha 13 de enero de 2006. Registro Nº 737.543, "BMW PREMIUM SELECTION", denominativa, para distinguir productos en clase 12.
- g) Que a mayor abundamiento, el segundo solicitante es titular de una familia de registros marcarios para la expresión "BMW" en el extranjero, entre los cuales se pueden destacar los siguientes: Registro Nº 3418573, "BMW", mixta, para distinguir servicios en clase 36, de fecha 29 de abril de 2008, en Estados Unidos. Registro Nº 007067720, "BMW", denominativa, para distinguir productos en clases 7 y 12, de fecha 23 de mayo de 1973, en Brasil. Registro Nº 1026571, "BMW", mixta, para distinguir servicios en clase 36, de fecha 9 de diciembre de 1981, en Alemania. Como se aprecia, el segundo solicitante es titular de un gran número de marcas comerciales para la expresión "BMW", para distinguir e identificar sus productos y servicios en el rubro automotriz y así proteger dicha expresión, cuya fama y notoriedad nacional e internacional es un hecho público y notorio. Estos productos son efectivamente fabricados, comercializados y distribuidos en el mercado mundial por la empresa del segundo solicitante. BMW es una de las empresas más reconocidas en el rubro de la fabricación y comercialización de automóviles y motocicletas, así como de los productos relacionados con el rubro automotriz y de merchandising. En síntesis, la expresión "BMW" corresponde a una marca difundida y utilizada profusamente por el segundo solicitante a nivel nacional e internacional, además de ser la sigla en alemán correspondiente a su nombre comercial. En efecto "BMW", significa "Bayerische Motoren Werke", que en español quiere decir: Fábricas Bávaras de Motores" Esta expresión que es marca registrada por el segundo solicitante se utiliza como el elemento funcional y distintivo en el dominio solicitado, por lo que su registro por parte de un tercero causará un grave perjuicio.
- h) Que es reconocida y lógica la conducta de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio "BMWCENTER.CL" a un sitio en Internet con información relativa al segundo solicitante BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT y sus productos y servicios identificados con la expresión "BMW". Para reforzar lo anterior, especialmente la asociación en Internet de la expresión "BMW" con el segundo solicitante, es importante considerar que éste es titular de una gran familia de nombres de dominio que se conforman en base a dicha expresión, a saber: BMW.CL; BMWCHILE.CL; BMWFS.CL; BMWGROUP.CL:

BMWMOTORRAD.CL; BMWPATAGONIARIDERS.CL; BMWPOWER.CL; BMWREPUESTOS.CL; BMWATACAMA.CL: BMWATACAMARIDERS.CL; BMW-MOTORRAD.CL; BMW-BRILLIANCE.CL. Estos nombres de dominio son una muestra más del mejor derecho que asiste al segundo solicitante sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que consisten o se estructuran sobre la expresión "BMW", elemento distintivo del nombre de dominio en disputa.

- i) Que cabe destacar que el dominio solicitado BMWCENTER.CL, se conforma en base a una expresión idéntica a los nombres de dominio ya señalados de propiedad del segundo solicitante, y que además es idéntica a la expresión con la cual se distingue comercialmente este último. Como se observa, el primer solicitante de autos simplemente procedió a solicitar como nombre de dominio la expresión "BMW", que se identifica a los vehículos terrestres, aéreos y acuáticos, automóviles, motocicletas, entre tantos otros productos y servicios del segundo solicitante, agregando sólo la palabra "CENTER" ("CENTRO"), lo que no tiene mérito creativo alguno ni puede ser considerado bajo ningún punto de vista como un elemento diferenciador de la partícula distintiva de las marcas del segundo solicitante. En efecto, la voz "CENTER" corresponde a una palabra del idioma inglés que en su traducción al español significa "centro". Con ella sólo se aumenta el riesgo de confusión ya que cualquier usuario de Internet enfrentado al nombre de dominio "BMWCENTER.CL" podrá lógicamente inferir que se trata de un sitio perteneciente al segundo solicitante-que desde su origen ha sido reconocido por la sigla "BMW"- en donde se podrá encontrar la totalidad de la información requerida por sus usuarios para acceder a los más variados productos y/o servicios "BMW". En otras palabras, se podría legítimamente pensar que este sitio es un CENTRO de información de "BMW".
- j) Que como se aprecia, el primer solicitante del nombre de dominio en disputa BMWCENTER.CL, se limitó a tomar la expresión "BMW", marca de automóviles, motocicletas y accesorios para el rubro automotriz que el segundo solicitante fabrica y comercializa en todo el mundo, además de ser su legitimo creador, la que además corresponde a las iniciales del nombre social del segundo solicitante. La expresión "BMW" es ampliamente reconocida e inmediatamente relacionada por el público consumidor, a BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT.
- k) Que en el caso de autos, el primer solicitante agregó únicamente la expresión "CENTER", lo cual bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado: el signo BMW se encuentra asociado de tal forma al segundo solicitante, que los clientes en el mercado y los usuarios de Internet lo vinculan en forma inmediata a la famosa empresa automotriz del segundo solicitante. En efecto, la palabra en idioma inglés "CENTER" traducida al español significa "CENTRO", expresión genérica y que carece de reconocimiento y de asociación a un determinado producto, servicio o empresa, a diferencia de la famosa marca "BMW", por lo que los usuarios de Internet determinarán a partir de esta última expresión el contenido y la titularidad del nombre de dominio en disputa.
- I) Que por lo demás, en el caso particular de autos es de vital importancia considerar que la palabra "CENTER" es comúnmente utilizada por las empresas para que, acompañada de alguna marca, denomine el establecimiento en el que sus productos o servicios son ofrecidos por sus distribuidores autorizados, (por ejemplo Mac Center, o Sony Center) por lo que incluir la expresión "CENTER", sólo contribuye a aumentar el grado de confusión entre los usuarios de Internet y el público consumidor en general que con toda razón asociará el dominio BMWCENTER.CL, con el segundo solicitante BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, a través de su célebre marca "BMW". Es importante recalcar que la expresión "BMW" es una marca ampliamente reconocida en Chile y el mundo, que se utiliza profusamente en Internet y en el mercado real.

- m) Que para reforzar lo anterior, basta efectuar la siguiente comparación, la cual grafica claramente la confusión que se producirá en los consumidores. La comparación es elocuente y no merece mayores comentarios: BMW (Marca del segundo solicitante); BMWCENTER.CL (Nombre de dominio en disputa); BMW.CL (Nombre de dominio del segundo solicitante); BMW (Sigla del nombre comercial del segundo solicitante). Como se observa a simple vista, la marca del segundo solicitante está íntegramente comprendida dentro del nombre de dominio en disputa. Como consecuencia de ello cualquier usuario de Internet, lógica y razonablemente asociará "BMWCENTER.CL" con el segundo solicitante y sus productos.
- n) Que en este sentido, estima pertinente hacer presente a U.S. lo resuelto en la sentencia recaída sobre el nombre de dominio Premium-essiac-tea-4less.cl, de fecha 31 de agosto de 2009, en el cual se concluyó que la inclusión de una expresión de orden genérico, como lo es "CENTER", a otra con la cual se identifica una de las partes, como lo es "BMW", no aporta distintividad suficiente de modo que pueda diferenciarse de aquella parte que se identifica y asocia con el término de que se trata, a saber: "que como puede apreciarse no existe una identidad fonética y visual absoluta entre el nombre de dominio en disputa "Premium-essiac-tea-4less.cl" y la marca comercial del segundo solicitante "ESSIAC", pero las expresiones que conforman el nombre de dominio en disputa son de orden genérico y no constituyen elementos diferenciadores adecuado y suficiente para distinguirlo de las marcas, productos y razón social que es titular el Segundo Solicitante". Este fue un criterio esencial para asignar el nombre de dominio al segundo solicitante.
- ñ) Que lo anterior se refuerza con el hecho que el segundo solicitante es titular de un serie de nombres de dominio que se estructuran sobre su famosa marca BMW, por lo que es altamente probable que los numerosos clientes y usuarios de BMW asocien el nombre de dominio en disputa con el segundo solicitante y sus numerosas marcas comerciales, productos y nombres de dominio. Sumado a lo anterior, debe considerarse que el segundo solicitante efectivamente promueve y publicita sus productos en el mercado real y en su sitio Web www.bmw.cl, por lo que es de toda lógica que el público se represente que el nombre de dominio en disputa pertenece o está relacionado con los productos y servicios que ofrece BMW en el mercado real y en Internet.
- o) Que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. En palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, PARIS, CUPRUM o BURGER KING, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.
- p) Que aún cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Además, es posible agregar

que los nombres de dominio han pasado a constituir un medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate. En este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en el país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En razón de lo anterior, se ha señalado que la decisión de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

- q) Que pues bien, el segundo solicitante cuenta con registros marcarios para "BMW" en todo el mundo, parte esencial y distintiva del nombre de dominio en disputa. Además, es titular de una familia de registros marcarios que se estructuran sobre dicha expresión, la cual es efectivamente utilizada en el mercado y en Internet. Por lo tanto, y según lo señalado, resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto "BMWCENTER.CL" es de gran interés para el segundo solicitante BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, toda vez que el uso de la expresión "BMW" es un hecho público y notorio que se encuentra asociado por los usuarios de Internet y consumidores al segundo solicitante. Reiterando que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet.
- r) Que por otra parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el anterior, esto es, la distinción por medio de un signo distintivo, el origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real. Esta teoría se encuentra respaldada por la siguiente normativa: ICANN, Con fecha 1º de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"). Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión. En efecto, en su título preliminar dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: a) "El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos." ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.
- s) Que además OMPI. El Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. NIC CHILE Por otra parte, los criterios antes enunciados han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala que "Art. 22.- Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar nombre por el cual el reclamante es reconocido."
- t) Que asimismo, hay que tener presente que en el caso de autos si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una dilución de la reconocida

marca "BMW", además de inducir claramente a error a los usuarios que podrían llegar a asociar la marca del segundo solicitante con una actividad desarrollada por un tercero. En el caso particular de autos, se procedió única y exclusivamente a tomar la expresión con la cual se identifica al segundo solicitante y sus productos en el mercado, la cual es una marca debidamente registrada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y en el mundo, ampliamente reconocida en el mercado automotriz, además de corresponder a las iniciales de la razón social del segundo solicitante, agregando solo la expresión "CENTER", expresión genérica que no permite en caso alguno desvincular el dominio solicitado de las marcas y nombre comercial de éste, sino que por el contrario aumenta el grado de confusión entre los usuarios de Internet que pensaran con toda lógica y razón que se trata de un "centro" comercial en el que los famosos autos o motocicletas BMW se exhiben, venden o promueven, lo cual obviamente no es así. En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en estos autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que el segundo solicitante es titular de la marca comercial BMW y de una familia de registros marcarios que se estructuran en base a dicho signo.

u) Que el Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de la población en un lugar determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplía más allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca. Evidentemente que la aplicación de este criterio nos obliga a concluir que esta parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio BMWCENTER.CL, toda vez que el signo "BMW" que corresponde a la expresión denominativa del nombre de dominio disputado, identifica a los mundialmente reconocidos vehículos, motocicletas y solicitante WERKE empresa del segundo **BAYERISCHE MOTOREN** AKTIENGESELLSCHAFT, gozando de fama y notoriedad a nivel mundial. La fama de la expresión "BMW" la ha llevado a tomar parte en diversos eventos deportivos asociados al mundo automotriz, llevando en forma masiva y potente su marca comercial a sus clientes, posicionándola como uno de los patrocinadores, auspiciadores y participantes más importantes en estos reconocidos eventos.

v) Que el segundo solicitante, a través de sus fundadores, es la legítima creadora del signo "BMW". En este sentido, el uso de la expresión "BMW", se ha masificado hasta tal punto que hoy en día la asociación de dicha expresión que realizan los mi mandante BAYERISCHE MOTOREN consumidores con WERKE AKTIENGESELLSCHAFT es inmediata. Por lo mismo, resulta de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella. En este sentido, el segundo solicitante ha invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, y sin embargo, el nombre con el cual son conocidos sus servicios y productos es uno de sus activos más importantes. En efecto, el signo "BMW" identifica y distingue en todo el mundo a los ya famosos y reputados productos del segundo solicitante, siendo reconocido por los usuarios de Internet así como por las diversas campañas publicitarias y publicaciones en diversos medios de comunicación. Además es aplicable el Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo. Este principio se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Pues bien, el segundo solicitante tiene registrado el signo "BMW" ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, cuenta con diversos nombres de dominio que corresponden o se estructuran en base a dicha expresión y esta corresponde a la denominación misma por la cual mi mandante es ampliamente reconocido por los usuarios de la red global Internet.

- w) Que otro elemento a considerar es que la expresión "BMW" que identifica a los productos, servicios y al nombre de la empresa del segundo solicitante que se utiliza efectivamente en Internet. En efecto, por ejemplo al ingresar al sitio www.bmwpremiumselection.cl, se podrá apreciar que éste se encuentra activo y contiene abundante información respecto a los productos y servicios ofrecidos del segundo solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, basta ingresar la expresión "BMW CENTER" en el buscador Google, para apreciar que todos los resultados de dicha búsqueda aluden al segundo solicitante, sus vehículos y diversos productos y servicios. sí las cosas, sostiene que los usuarios de Internet, al enfrentarse al dominio "BMWCENTER.CL", claramente lo relacionarán con mi mandante "BMW". Además el criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado al segundo solicitante, ya que es titular de la marca "BMW", la cual, se utiliza efectivamente en el mercado e Internet.
- x) Que el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto Nº 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, en su artículo 6 Bis reconoce la protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas, como lo es precisamente el caso de la marca "BMW" de mi mandante. Este tipo de marcas deberá protegerse de cualquier tipo de imitación susceptible de crear confusión en los consumidores. En efecto, el referido artículo dispone que: "Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta." Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas estructuradas sobre la base de la expresión "BMW" del segundo solicitante, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.
- y) Que asimismo, el artículo 10 bis del Convenio de París, sobre competencia desleal, prescribe lo siguiente: 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) 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. Por lo señalado precedentemente, es evidente la confusión que se produciría de

otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con el segundo solicitante ya que como se señaló, la denominación "BMW", parte esencial y distintiva del nombre de dominio disputado "BMWCENTER.CL", corresponde o bien se asocia directamente al segundo solicitante al constituir el elemento distintivo de un grupo de familia de sus marcas, iniciales de su razón social, nombres de dominio y productos. Por último, en el caso de autos también resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París, el cual dispone que "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio". En síntesis, parece claro que los usuarios de Internet enfrentados al dominio BMWCENTER.CL lo asociarán inmediatamente con la compañía de nombre comercial idéntico, BMW, y cuyas siglas corresponden a las iniciales de su razón social, BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT es decir, el segundo solicitante. Los artículos señalados del Convenio de París recién citado, tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de Ley.

- z) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompañado los siguientes documentos en la forma legal correspondiente.
- 1.- Copias simples de los certificados de registro marcario individualizados en el $N^{\rm o}$ 3 de la demanda.
- 2.- Copias del documento de www.nic.cl, en que se da cuenta de la titularidad del segundo solicitante respecto de los nombres de dominio señalados en el Nº 4 de la demanda.
- 3.- Impresión del sitio Web oficial del segundo solicitante www.bmw.com, en el cual aparecen los productos, servicios e historia de mi mandante, lo que da cuenta del uso efectivo de la expresión BMW en el mercado e Internet.
- 4.- Copia del sitio Web www.wikipedia.org, en el cual aparece una reseña histórica del segundo solicitante, así como sus resultados financieros y nivel de producción.
- 5.- Copia de la búsqueda en el famoso buscador www.google.cl, de la expresión BMW, en el que todos los resultados aluden al segundo solicitante.
- 6.- Copia de la búsqueda en el famoso buscador www.google.cl, de la expresión BMW CENTER, en el que todos los resultados aluden al segundo solicitante.
- 7.- Impresión de afiches publicitarios que dan cuenta del posicionamiento en el mercado de la marca BMW y del uso efectivo de dicho signo.
- 8.- Impresión del sitio Web www.infoera.cl, en el cual se publicó un ranking de los mejores autos de lujo según búsqueda de los usuarios del servicio MSN en Internet, en el que aparecen 3 modelos BMW entre los diez primeros y el modelo BMW 3- SERIES lidera este ranking popular, lo que da cuenta de la fama y prestigio del segundo solicitante en el mercado.
- 9.- Impresión del sitio Web www.4X4digital.com, el que aparece un artículo titulado "BMW líder del mercado en 2008 entre los 4X4 premium", en el cual se da cuenta de la fama y notoriedad que el segundo solicitante ha alcanzado en su línea de 4X4, vendiendo 323.293 vehículos de este tipo el año 2008.
- 10.- Impresión de catalogo mundial Serie 1 Hatchback BMW del año 2007, en el que se da cuenta del uso efectivo de la marca en el mercado.
- 11.- Copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio prmium-essiactea-4less.cl
- 12.- Copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl **OCTAVO:** Que, a fojas 145, con fecha 13 de julio de 2010, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por don Matías Somarriva Labra, abogado, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.

NOVENO: Que, a fojas 146, con fecha 13 de julio 2010, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 21 de julio de 2010.

DÉCIMO: Que, a fojas 147, con fecha 20 julio de 2010, don Eduardo Lobos Vajovic, abogado, en representación del segundo solicitante, hizo presente a este Tribunal lo siguiente:

- a) Que en primer lugar, es importante destacar que, habiendo vencido el plazo conferido a ambas partes para presentar sus demandas de mejor derecho donde se hicieran valer los argumentos, sólo el segundo solicitante ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa mediante la presentación respectiva.
- b) Que en este sentido, es necesario hacer presente que el criterio "first come, first served" en el cual se podría haber fundamentado la defensa de la contraria no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como un criterio de última ratio, aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate. Sin embargo, ello no ocurre en el caso de autos: BMW ha presentado diligentemente sus argumentos que dan cuenta de su mejor derecho sobre el nombre de dominio BMWCENTER.CL.
- c) Que de lo contrario, no se entendería lo señalado en artículo 10 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio que establece un plazo de 30 días para que "eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio". Lo anterior se ve corroborado por el artículo 14 del mismo cuerpo reglamentario que establece en su párrafo primero que "será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre..." sin distinguir si dicha obligación corresponde al primer o segundo solicitante.
- d) Que de este modo, y tal como se señala en la sentencia de asignación de nombre de dominio "todochile.cl", una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Considerando lo anteriormente señalado en relación al criterio "first come first served" y la nula argumentación del primer solicitante sobre sus supuestos intereses en relación con el nombre de dominio en disputa, es posible concluir que la asignación del dominio de autos debe recaer en el segundo solicitante quien ha aportado debidamente al proceso los argumentos y medios probatorios en los cuales fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio BMWCENTER.CL
- e) Que en síntesis, el criterio "first come, first served" tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional lo han reconocido como un principio de "ultima ratio", vale decir, que su aplicación sólo tiene cabida cuando no sea posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada una posee sobre un determinado nombre de dominio, de modo que ante la imposibilidad de determinar a cual se le ha de asignar el dominio en definitiva, se opta finalmente por asignar el dominio de que se trate a aquella parte que primero lo solicitó. Ello no ocurre en el caso de autos: sostiene que el mejor derecho del segundo solicitante se encuentra debidamente acreditado con la documentación acompañada en la demanda de mejor derecho.
- f) Que en virtud de lo anteriormente expuesto, resulta evidente que quien tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa es el segundo solicitante, y que la inactividad de la contraria da cuenta de su total desinterés y desvinculación con el mismo. Más aún, considerando que el primer solicitante no requiere patrocinio de un abogado para defenderse en la presente causa ni tampoco le ha significado un desembolso económico, esta inactividad de su parte debe ser considerada como un

manifiesto desinterés en el nombre de dominio en disputa. Este criterio ha sido sostenido en algunos fallos arbitrales que hacen aplicable, por interpretación analógica, la cláusula contenida en el Reglamento de la Comunidad Europea 874/2004 de 28 de abril de 2004 para la asignación de nombres de dominio en la extensión .EU. En efecto, se ha sostenido que "la ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias de grupos de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria" (fallo 17/01/2005 "colocoloeschile.cl").

- g) Que asimismo, en el fallo de fecha 30 de enero de 2009 recaído sobre el nombre de dominio "neptun.cl" se dispuso que "teniendo en especial consideración la inactividad procesal del primer solicitante y demandado de autos" se procedía a asignar dicho nombre de dominio al segundo solicitante.
- h) Que por otra parte, cree que se encuentra debidamente acreditado el mejor derecho del segundo solicitante BMW sobre el nombre de dominio BMWCENTER.CL. En efecto, en la demanda de mejor derecho que el segundo solicitante presentó en tiempo y forma se da cuenta de los argumentos en virtud de los cuales el nombre de dominio en disputa debe asignarse a éste.
- i) Que como es posible concluir de dichos argumentos, el segundo solicitante es titular de una gran cantidad de registros marcarios para la expresión "BMW" en Chile y en el extranjero. Estos registros "BMW" son idénticos al elemento distintivo del nombre de dominio en disputa, a otros nombres de dominio del segundo solicitante, a su nombre comercial y sigla correspondiente a su razón social, productos y servicios. En definitiva, el primer solicitante se limitó a tomar la expresión "BMW" del segundo solicitante y añadió "CENTER", expresión genérica que no contribuye en nada a distinguir el nombre de dominio en disputa de las marcas y nombre comercial del éste.
- j) Que tal como se ha señalado en la demanda de mejor derecho, los automóviles, productos y servicios del segundo solicitante son reconocidos por los consumidores de todo el mundo, siendo su prestigiosa marca comercial y signo con el cual es reconocido, uno de sus activos más importantes. En este sentido, fundadamente sostiene que el nombre de dominio en disputa se encuentra claramente vinculado con los famosos productos "BMW" del segundo solicitante, expresión que además como ha señalado y conforme a la prueba acompañada en el procedimiento, se encuentra íntimamente ligada al segundo solicitante y es efectivamente utilizada en Internet y el mercado real.
- k) Que asimismo, se debe considerar que conforme a las reglas de la lógica, es claro que los usuarios de Internet, al enfrentarse al dominio BMWCENTER.CL, asumirán que éste corresponde al segundo solicitante y que en él se contiene información sobre sus automóviles, servicios y demás productos "BMW" en Chile; o bien que cuenta con la autorización de BMW para su uso, ya que es idéntico al signo que distingue notoriamente al segundo solicitante y que además es la marca con la cual se distinguen sus productos y servicios. Todo lo anterior, sin lugar a dudas causará un grave perjuicio al segundo solicitante. Sostiene por estas razones, que un usuario enfrentado a este dominio lo asociará a BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) y no a SOCIEDAD DE INVERSIONES EN SITIOS WEB
- I) Que en síntesis, el segundo solicitante tiene un interés real, concreto y legítimo sobre este nombre de dominio, puesto que cualquier usuario de Internet enfrentado al mismo, racional y lógicamente concluirá que es de propiedad del segundo solicitante y que en él se publicitan sus productos.
- m) Que en relación con lo anterior y sin perjuicio de los criterios señalados en la demanda de mejor derecho en virtud de los cuales el nombre de dominio "BMWCENTER.CL" debiera asignarse a BMW, cree que es importante reiterar lo

señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyó que: "...no habiendo acreditado el Primer Solicitante 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 Segundo Solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa."

- n) Que como se desprende de dicho fallo, la titularidad de marcas comerciales que correspondan a la esencia y parte distintiva de un determinado nombre de dominio en disputa, es un criterio que debiere considerarse con el objeto de determinar cual de las partes en un procedimiento de asignación de dominio tiene un mejor derecho sobre el mismo. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado al segundo solicitante, ya que es titular de una serie de registros marcarios para el signo "BMW". De esta manera, y razonando lógicamente, si el segundo solicitante ya es titular de marcas para la expresión "BMW" además de formar parte de tratarse de su nombre comercial y participar activamente en el mercado nacional e internacional, ofreciendo sus reconocidos automóviles bajo el signo "BMW", claramente los usuarios enfrentados al dominio "BMWCENTER.CL" pensarán que éste también pertenece al segundo solicitante.
- ñ) Que en este mismo orden de ideas y conforme al principio de identidad, corresponde asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado al segundo solicitante, ya que, como se ha dicho, es titular de una gran familia de registros marcarios para la expresión "BMW"
- o) Que cabe reiterar en esta oportunidad, que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, como por ejemplo en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl" en el cual se sostuvo que "el criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo...". Es más, en el arbitraje del dominio enjoydesign.cl de fecha 21 de enero de 2010 se concluyó, haciendo aplicación de este criterio, que: "... la jurisprudencia administrativa y judicial se ha uniformado al considerar que se produce infracción al ordenamiento jurídico y especialmente a las normas legales sobre Privilegios Industriales, en el caso de marcas comerciales registradas, causando confusión, error o engaño en el público consumidor, cuando los nombres de dominio (Sic) resultan ser idénticos o engañosamente similar con marcas comerciales registradas por terceros".
- p) Que hace también presente a U.S. lo resuelto en el fallo recaído en juicio por el nombre de dominio "premium-essiac-tea-4less.cl", en cuanto a que, el hecho que una de las partes sea titular de una marca comercial que forma parte integrante de un nombre de dominio, y siendo las demás expresiones que lo conforman de orden genérico, como en este caso lo es la expresión "center", es un elemento a considerar para estimar cual de las partes tiene un mejor derecho sobre un nombre de dominio determinado. En dicho fallo se sostuvo lo siguiente: "que como puede apreciarse no existe una identidad fonética y visual absoluta entre el nombre de dominio en disputa "Premium-essiac-tea-4less.cl" y la marca comercial del segundo solicitante "ESSIAC", pero las expresiones que conforman el nombre de dominio en disputa son de orden genérico y no constituyen elementos diferenciadores adecuados y suficientes para distinguirlo de las marcas, productos y razón social que es titular el Segundo Solicitante".
- q) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompañado el siguiente documento en la forma legal correspondiente.
- 1.- Copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio promain.cl

DÉCIMO PRIMERO: Que, a fojas 156, con fecha 27 de julio de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por evacuado traslado por don Eduardo Lobos Vajovic, abogado, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.

DÉCIMO SEGUNDO: Que a fojas 157, con fecha 02 de agosto de 2010, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o non likuet, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.

TERCERO: Que adicionalmente a las importantes razones ya expresadas, se considera el hecho de que la inactividad procesal genera efectos preclusivos en contra de quien no ejerce oportunamente sus derechos, como lo ha manifestado este sentenciador en diversas causas, siendo una sanción procesal que se encuentra consagrada en diversas disposiciones de nuestro ordenamiento procesal tales como; el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil que declara la deserción del apelante que no comparece dentro de plazo; el artículo 435 del mismo Código, que tiene por reconocida la firma o confesada la deuda de la persona que, citada por el acreedor que no tiene título ejecutivo, no comparece; y, por último, los artículos 693 y 695 del cuerpo normativo señalado, relativos a Juicio de Cuentas, en que si el obligado a rendir la cuenta no la presenta dentro de plazo, puede ser formulada por la otra parte interesada, la que, si no es objetada dentro del término, se tendrá por aprobada.

CUARTO: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos etapas procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, y rendir la prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de planteamientos y de respuestas, siendo ambos términos comunes, para los dos solicitantes de esta causa, siendo de exclusiva responsabilidad de los solicitantes ejercer sus derechos en tiempo y forma.

QUINTO: Que, el primer solicitante, ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.

SEXTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: "La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria".

SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional.

OCTAVO: Que el segundo solicitante, si ha comparecido en autos y ha rendido prueba suficiente, que justifica sus pretensiones sobre el mejor derecho en el dominio en cuestión, así, ha acreditado ser una empresa de larga trayectoria internacional dedicada a la fabricación y venta de automóviles de lujo, poseer una serie de marcas comerciales de idénticos signos y similitudes fonéticas, al nombre de dominio en disputa, como se ha acreditado a fojas 29 y ss. de autos, fuera de ello posee doce nombres de dominio en Internet que utilizan las expresiones similares ortográfica y fonéticamente al nombre de dominio en disputa.

NOVENO: Que la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Por otro lado, no escapa a este Tribunal que en la solicitud de dominio que rola a fojas 2 consta que el primer solicitante se dedica a la inversión en sitios web, y la solicitud del dominio en cuestión no corresponde a las siglas de su razón social, sino a las siglas de una marca comercial de notorio y público conocimiento.

DECIMO: El segundo solicitante ha acreditado una conducta comercial consistente con el uso de su marca y dominios la que desea proteger, a su vez, el segundo solicitante ha actuado en armonía con nuestra Carta Fundamental y Legislación Marcaria, solicitando el dominio de una marca comercial que le pertenece.

DÉCIMO PRIMERO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2- Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: "...el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir". Han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto

del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver, y según las razones ya expuestas, este Arbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso de una marca y dominio, por una conducta empresarial consistente y acreditada.

RESUELVO:

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio **bmwcenter.cl** al SEGUNDO solicitante SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA., RUT: 79.713.300-0, en representación de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.