Foja 29

Santiago, once de abril del año dos mil once

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 15 de autos, artículos 160 y 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio de inscripción del nombre de dominio “CHILEAUTOSONLINE.CL”:

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 4 de marzo de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “CHILEAUTOSONLINE.CL”, existente entre doña Náyade Andrea González Sepúlveda, domiciliada en calle Trebulco Nº 2988, Villa Tegualda, Talagante, Región Metropolitana, y Chileautos Limitada, representada por don Carlos Gonzalo Prieto Concha, ambos domiciliados en calle Huérfanos Nº 1178, Oficina 221, comuna de Santiago, representada en este juicio arbitral por su Abogado don Alex Riedel Pinochet.

Que por resolución de fecha 7 de marzo de 2011 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 5 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 16 de marzo de 2011, a las 16:00 horas, al que asistió sólo la parte Chileautos Limitada y en rebeldía de doña Náyade Andrea González Sepúlveda, a quien se notificó de las bases de procedimiento, con igual fecha mediante correo electrónico.

Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa doña Náyade Andrea González Sepúlveda, primer solicitante del nombre de dominio “CHILEAUTOSONLINE.CL” y la empresa Chileautos Limitada, segundo solicitante y demandante de autos.

Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión de Chileautos Limitada , expuestos en su demanda de fojas 18:

La parte demandante, funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio “CHILEAUTOSONLINE.CL” a la primer solicitante doña Náyade Andrea González Sepúlveda e invoca los siguientes fundamentos:

Antecedentes de hecho y derecho:

1.- Señala que Chileautos Limitada es la empresa más importante en el mercado de la compra y venta de automóviles por Internet en Chile, contando con más de diez años de tradición en la calidad de sus servicios.

Que la empresa ha posesionado su portal Web “CHILEAUTOS.CL”, siendo líder en su rubro, con más de 120.000 visitas diarias a su portal , y que a la fecha mantiene más de 56.000 vehículos publicados, la mayoría incluye una o más fotografías del vehiculo.

2.- Que entre los activo importantes de la empresa, se encuentra su marca comercial “CHILEAUTOS.CL”, registrada ante el Instituto nacional de Propiedad Industrial, para distinguir productos de la clase 16, y que además tiene registrado ante NIC Chile, el nombre de domino “CHILEAUTOS.CL”, hace más de diez años, las que constituyen un activo esencial para la empresa y un claro elemento diferenciador frente a los competidores. Señala que tiene inscritos más de 100 nombres de dominio similares al de “CHILEAUTOS.CL”.

3.- Que el nombre de dominio “CHILEAUTOSONLINE.CL”, fue solicitado por doña Náyade Andrea González Sepúlveda, con el claro propósito de aprovecharse del parecido que éste tiene con la denominación del portal Web “CHILEAUTOS.CL”.

4.- Que en cuanto a los criterios aplicables a los conflictos de asignación de nombres de dominio, se puede citar el criterio de titularidad sobre marcas comerciales en relación con los nombres de dominio, y que la firma demandante tiene inscrita la marca comercial “CHILEAUTOS.CL”, la que presenta una semejanza determinante con el nombre de dominio en disputa, razón por la cual este debe ser asignado a aquella parte que tiene registrada con anterioridad la marca comercial.

Que el portal Web “CHILEAUTOS.CL” ha sido posicionado por la parte demandante, y este y su marca comercial gozan de fama y notoriedad en el mercado en que opera, con una data de más de diez años, y que la

demandada quiere aprovecharse del prestigio comercial de CHILEAUTOS.CL, presumiblemente para instalar un portal con un nombre de dominio similar al de la firma demandante.

Que la demandada pretende aprovecharse de la fama y notoriedad que tiene la empresa Chileautos Limitada en el mercado, con el sólo objeto de confundir a los usuarios de Internet.

Concluye la demandante en su escrito de demanda que conforme a los antecedentes de hecho y de derecho señalados debe asignársele el nombre de dominio en disputa ”CHILEAUTOSONLINE.CL”, y que se condene en costas a la parte demandada.

La demandante acompañó a su escrito de demanda los siguientes medios de prueba: impresión sitio Web de al parte demandante www.chileautos.cl, copia del registro de la marca comercial “CHILEAUTOS.CL”, registro Nº 851.561, para distinguir productos de la clase 16, publicaciones periódicas y no periódicas, otorgada con protección al conjunto, copia de avisos publicitarios, que señalan “Chileautos.cl vehículos en venta con fotografía. Véalo en chileautos.cl, el mejor y más visitado portal de autos. SE VENDE”, en colores rojo, azul y blanco.

Que con fecha 17 de marzo de 2011 el Tribunal dictó resolución, teniendo por interpuesta demanda arbitral por asignación del nombre de dominio en disputa y confirió traslado a doña Náyade Andrea González Sepúlveda, por el término de 5 días hábiles para su contestación, y tuvo por agregados los documentos probatorios acompañados, con citación, notificando a las partes por correo electrónico con igual fecha.

Que a fojas 23, la parte demandante Chileautos Limitada, presentó escrito acompañando los siguientes documentos: 1.- Copia de correo electrónico de fecha 16 de marzo de 2011, en que el señor Alejandro García Rodríguez, manifiesta una abierta mala fe, al reconocer implícitamente que su intención es establecer un portal de similares características al de Chileautos, y sugiere incluso una venta del nombre de dominio en disputa; y, 2.- copia de cartel publicitario de venta de la empresa Chileautos Limitada, documentos que se tuvieron por acompañados, con citación, mediante resolución de fecha 30 de

marzo de 2011.

Que la parte demandada no presentó ante el Tribunal escrito de contestación de demanda, razón por la cual con fecha 5 de abril de 2011, citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificando dicha resolución por correo electrónico con igual fecha.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la materia objeto de litigio que debe resolverse por este sentenciador, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “CHILEAUTOSONLINE.CL”, esto es, si a doña Náyade Andrea González Sepúlveda, primer solicitante, o a Chileautos Limitada, segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la empresa demandante Chileautos Limitada, sostiene en su demanda que es titular de un mejor derecho que la primera solicitante del nombre de dominio “CHILEAUTOSONLINE.CL”, en consideración a que es creador y usuario de los signos “CHILEAUTOS.CL”, que tiene registrada como marca comercial ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, mediante registros número 851.561, que renovó al número 560.167, otorgada para distinguir publicaciones periódicas y no periódicas, de la clase 16. Sostiene que ha posesionado la marca comercial “CHILEAUTOS.CL” en el mercado mediante un portal Web, que se destaca como el más importante en el país en el rubro venta de vehículos, especialmente usados, de manera que si se asigna el dominio en disputa a la primer solicitante, se producirá confusión en los usuarios de la red de Internet, ya que éstos relacionarán el nombre de dominio con la demandante, con los consiguientes perjuicios para la actora en cuanto se diluirá su marca comercial, e introduciendo confusión en los consumidores y usuarios en el tráfico económico, ya que la demandada pretende que se le asigne un nombre de dominio similar al que tiene registrado la parte demandante.

TERCERO: Que la parte demandante acompañó a su escrito de demanda, como medios de prueba, entre otros, copia de registro de su marca comercial “CHILEAUTOS.CL”, y copia de avisos publicitarios, que utiliza en su sitio Web “CHILEAUTOS.CL”.

CUARTO: Que el nombre de dominio “CHILEAUTOSONLINE.CL”, solicitado por la demandada doña Náyade Andrea González Sepúlveda, presenta una semejanza determinante con la marca comercial y su nombre de dominio “CHILEAUTOS.CL”, de manera tal que se puede presumir que ha intentado asemejarse a los signos de la parte demandante, por lo que si se le asignara a la parte demandada, se produciría toda clase de confusiones y errores en los usuarios acerca del origen empresarial de los servicios que se puedan ofrecer en la red de Internet. Que asimismo, se produciría dilución a la marca comercial de Chileautos Limitada, despojándola ilegítimamente de su poder distintivo e identificatorio en el mercado en que ofrece sus servicios, en el rubro de la venta de vehículos.

QUINTO: Que por los motivos señalados en los considerandos anteriores, cabe estimar atendibles los fundamentos de hecho y de derecho en que se funda la demanda de asignación del nombre de dominio “CHILEAUTOSONLINE.CL” de fojas 18 de autos, en los términos que se señala en lo resolutivo de esta sentencia, con condena en costas conforme a lo establecido en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.

PARTE RESOLUTIVA:

Por tanto, en mérito a lo señalado en la parte considerativa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, 170 y 636 a 640 del Código de Procedimiento Civil, 222 y 223 inciso 3º del Código Orgánico de Tribunales, y a los principios de mejor derecho y de tutela procesal del interés propio y de prudencia y equidad, se resuelve acoger la demanda de asignación de nombre de dominio de fojas 18 de autos, y asignar el nombre de dominio “CHILEAUTOSONLINE.CL”, a Chileautos Limitada, con condena en costas.

En materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se

designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y don Andrés Torres Ríos, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos