Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio emmasa.cl

Santiago, 21 de junio de 2012.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 15625 de fecha 27 de diciembre de 2011 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **"emmasa.cl"**;
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto JULIO EDUARDO MANSILLA MOLINA DISTRIBUCION E IMPORTACION DE REPUESTOS, con domicilio en 22 Oriente 1840, Talca, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 07 de septiembre de 2011, a las 20:14:21 GMT, y EMASA S.A., Rep. Garay Guerrero Limitada, representada por don Jorge Garay, con domicilio en Av. Vitacura 2939, Piso 8, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 9 de septiembre de 2011, a las 19:50:33 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 27 de diciembre de 2011, la cual rola a fojas 5 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio emmasa.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 3 de enero de 2012 a las 10:00 horas.
CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a las partes y a NIC Chile por correo electrónico con firma digital de fecha 27 de diciembre de 2011 y a las partes por carta certificada de fecha 28 de diciembre de 2011, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 7 y 8 de autos.
QUINTO: Que el día 3 de enero de 2012, a las 10:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Jorge Garay P., por la oponente y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 10 de autos.
SEXTO: Que con fecha 6 de enero de 2012 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 10, según consta a fojas 13.
SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 17 de enero de 2012, rolante a fojas 14 de autos, la parte de EMASA EQUIPOS Y MAQUINARIAS S.A., presentó sus argumentos de mejor derecho en los siguientes términos: Que Emasa, Equipos y Maquinarias S.A. es una sociedad anónima compuesta por empresarios chilenos de origen alemán. Que fue fundada el 21 de enero de 1958 e inició sus operaciones con el principal objetivo de desarrollar negocios a través de la representación de productos del grupo Bosch en Chile. Que en 1967, Bosch ingresó como accionista de Emasa. Que la empresa alemana adquirió ese año un porcentaje minoritario de acciones, las cuales se incrementaron en 1969, llegando a quedar en manos de Bosch el 51% de las mismas, producto de lo cual la empresa pasó a llamarse Robert Bosch Chile S.A. Que a fines de 1979 Bosch redujo su participación como accionista a un porcentaje inferior, retomando la compañía el nombre de EMASA, Equipos y Maquinarías S.A. Que el primer emplazamiento de la empresa fue en pleno centro de Santiago, en la calle Huérfanos, trasladándose, en 1959, a la calle San Eugenio. Que es en esta última dirección, en la esquina de San Eugenio con Irarrázaval, donde EMASA construyó su primer edificio institucional el año 1981, ampliándolo en 1991. Que actualmente la empresa desarrolla todas sus áreas de negocio segmentadas en las divisiones Automotriz, Herramientas Eléctricas, Maquinarias y

Equipos, donde diariamente trabajan cerca de 350 personas. Que, adicionalmente, Emasa cuenta con diversas filiales, tanto en Chile como en el extranjero. Que es así como existe la empresa Emaserv, la cual es una empresa del Grupo Emasa creada en abril de 2007 que administra y gerencia varios de los talleres automotrices de la red Bosch Car Service en Chile, siendo Bosch Car Service la mayor red de talleres de mantención y reparación automotriz del mundo. Que esta empresa tiene como meta liderar el crecimiento de la red Bosch Car Service en Chile, inaugurando nuevos servicios, contribuyendo así a que la franquicia se consolide como la primera opción en servicios automotrices multimarca del país. Que también existe la firma Noriega Noriega, la cual es una distribuidora de repuestos de automóviles orientada al parque vehicular liviano de origen asiático. Que comercializa principalmente repuestos para motor, embragues, suspensión, accesorios, correas de ventilador, lubricantes y repuestos en general. Que la empresa responde a las solicitudes en forma rápida y eficiente, ofreciendo en su catálogo electrónico más de 22 mil artículos, que son requeridos en forma creciente por los clientes a través del sitio web (www.noriega.cl) consolidando la importancia del comercio electrónico que actualmente representa el 43% de las ventas totales. Que en el extranjero, cuenta con presencia en Perú y Bolivia. Que, fundada el 4 de abril de 1957, Autorex Peruana S.A. abrió sus puertas como representante exclusivo de Robert Bosch GMBH, Alemania, con el fin de brindar productos y servicios eléctricos y diesel en el sector automotriz. Que el creciente dinamismo de las actividades de la empresa generó el desarrollo de una red de distribuidores a nivel nacional, que desde entonces cumple con la excelencia de los estándares exigidos por su representada en Alemania, tanto en calidad como en servicio. Que con doce años de experiencia y debido al incremento de las operaciones la empresa trasladó sus instalaciones a la dirección en la que actualmente opera y se implementó la planta de ensamblaje de autopartes montada por la firma de Robert Bosch GMBH, la misma que operó hasta principios de los 90. Que con el pasar de los años, Autorex Peruana S.A. se ha convertido en una sólida empresa multinacional logrando expandir sus operaciones a prácticamente todos los sectores productivos del país, contando con 45 representaciones de gran prestigio a nivel mundial, administrada por sus tres divisiones comerciales: automotriz, herramientas y equipamiento. Que la amplia gama de productos cuenta con el respaldo de sus áreas de post-ventas, servicio técnico y capacitación, las cuales fueron constituidas con el firme propósito de satisfacer las necesidades de sus clientes. Que el posicionamiento de liderazgo de la empresa en el mercado se ha logrado por el constante esfuerzo y dedicación de un gran equipo humano que se encuentra alineado y comprometido con los objetivos de la empresa, así como también de sus clientes y amigos, quienes siempre confiaron en Autorex Peruana S.A. Que el 1º de enero de 2008 se puso en marcha la operación de la filial Emasa Bolivia, instalada en la ciudad de Santa Cruz. Que los primeros meses de funcionamiento se orientaron a la estructuración del equipo de trabajo de la empresa, que asumió el interesante desafío de homologar, en esta filial, los sistemas de gestión vigentes de la matriz en Chile. Que principalmente focalizados en la representación y comercialización de los productos automotrices de Bosch, el primer año de vida de Emasa Bolivia implicó un fuerte aprendizaje de la operatividad del mercado boliviano, así como del sistema comercial del país. Que esta etapa de conocimiento fue fundamental para sentar las bases de la empresa y proyectar los objetivos que se esperan alcanzar en el futuro inmediato y de mediano plazo, los cuales son coherentes con el lineamiento general del grupo que apunta a un crecimiento sostenido e integral. Que Bolivia cuenta con un mercado automotriz donde hay mucho por desarrollar, con una economía expectante y una población país que registra aprox. los 8 millones de habitantes según su último censo. Que la operación de Emasa Bolivia tomó como base la ciudad de Santa Cruz, segundo polo urbano más importante del país, que ostenta además el mayor desarrollo empresarial de Bolivia y que supera los 2 millones de habitantes, cifra muy cercana a la población de La Paz, la capital. Sumado a lo anterior, la parte cuenta con una amplia gama de registros marcarios y nombres de dominio cuyo elemento central es "EMASA", todo ello como parte de la estrategia para proteger su nombre, activos y las inversiones que dicha creación ha involucrado en los últimos

50 años. Que estas marcas y nombres de dominio, que son prácticamente idénticas al dominio de autos y que se encuentran asociadas a la parte, están debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y Nic Chile, respectivamente, 1) Registro Nº 694.923, denominativa, 09/06/2004, EMASA, clase 39; 2) Registro Nº 694.924, denominativa, 09/06/2004, EMASA, clase 39; 3) Registro Nº 694.928, denominativa, 09/06/2004, EMASA, clase 37; 4) Registro Nº 700.885, denominativa, 17/08/2004, EMASA, clase 3, 4 y 6; 5) Registro Nº 708.220, denominativa, 09/11/2004, EMASA, E. Comercial; 6) Registro Nº 732.598, denominativa, 02/09/2005, EMASA, E. industrial; 7) Registro Nº 927.686, denominativa, 18/07/2011, EMASA, clase 35; 8) Registro Nº 929.781, denominativa, 18/07/2011, EMASA, clase 7 y 12. Los nombres de dominio son los siguientes: 1) EMASA.CO, fecha última renovación 23/05/2011, fecha próxima renovación 16/05/2012; 2) EMASA.COM.CO, fecha última renovación 23/05/2011, fecha próxima renovación 16/05/2012; 3) EMASA.COM.EC, fecha última renovación 23/05/2011, fecha próxima renovación 18/05/2012; 4) EMASA.EC, fecha última renovación 23/05/2011, fecha próxima renovación 18/05/2012; 5) EMMASA.CL, fecha última renovación 12/09/2011, fecha próxima renovación 12/09/2012; 6) EMASA.CL, fecha última renovación 3/05/2011, fecha próxima renovación 03/05/2013; 7) EMASA.COM.BO, fecha última renovación 23/04/2008, fecha próxima renovación 23/04/2012. Que las marcas y nombres de dominio registrados y previamente individualizados demuestran el mejor derecho que la parte tiene sobre el nombre de dominio en disputa, "EMMASA.CL", toda vez que es fonética y virtualmente idéntico a varias marcas y nombres de dominio de propiedad de la parte. Que la parte es titular ininterrumpida del dominio www.emasa.cl desde el mes de octubre del año 1997. Que, por otro lado, es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. Que, en este caso, un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio "EMMASA.CL" a un sitio de Internet con información relativa a los productos ofrecidos por la parte mediante alguno de sus dominios que contienen la expresión "EMASA", todo lo cual no es así ni tiene relación con la parte. Que el demandado de autos se limitó a solicitar como nombre de dominio una expresión creada y solicitada como marca por la parte, sin constituir el dominio solicitado un elemento característico propio y diferenciador suficiente y adecuado, lo que inevitablemente inducirá a error y engaño a los usuarios de internet y público en general. Que de conformidad a lo anteriormente señalado y teniendo en consideración que el sitio web levantado provisoriamente por el solicitante tiene como objetivo el mismo mercado en que desarrolla sus actividades la parte, el demandado, al solicitar el nombre de dominio "EMMASA.CL", da cuenta de su clara y directa intención de aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido la parte a través de los años, desviando a la audiencia y usuarios de internet, los que, al enfrentarse a este nombre de dominio, pensarán con toda lógica que pertenece a la parte y que a través de ésta se publicita y entrega información de una de las más prestigiosas e innovadoras empresas importadoras y comercializadoras de artículos y repuestos para automóviles, camiones y maquinarias en general. Que la parte es reconocida y distinguida en el mercado con la expresión "EMASA". Que la expresión "EMMASA.CL" corresponde y se asocia en forma indiscutida al concepto original creado por la parte; que se trata de una marca creada, difundida y utilizada profusamente por ésta, por lo que el uso del nombre de dominio "EMMASA.CL" por parte de un tercero causará un grave perjuicio a la parte, dado que es virtualmente idéntica a las marcas, dominios y conceptos creados y utilizados profusamente por ella. Que es posible concluir que la parte es titular de derechos preexistentes sobre la expresión "EMMASA.CL", lo cual tiene por objeto distinguir e identificar sus productos y servicios. Que la parte tiene múltiples marcas y dominios registrados con la expresión "EMASA" en nuestro país, de modo tal que al comparar gráfica y fonéticamente la composición del dominio en disputa con las marcas comerciales de la parte, se puede apreciar que existe una identidad fonética entre ambos y una clara similitud gráfica entre las mismas. Que la siguiente comparación es elocuente y despeja cualquier tipo de dudas respecto del grave error y confusión al que se inducirá a los usuarios de internet y público consumidor en general de

asignarse el nombre de dominio disputado a la contraria de autos: 1) Emasa.cl; 2) Emmasa.cl; 3) Emasa.co; 4) Emasa.ec; 5) Emasa.com.ec; 6) Emasa.com.co; 7) Emasa.com.bo. Que, como se puede apreciar de su sola comparación, el nombre de dominio en disputa tiene como elemento distintivo precisamente la expresión y concepto para el cual la parte ha solicitado el registro de diversas marcas comerciales y nombres de dominio, a la cual sólo se le ha agregado una letra, desde todo punto de vista carente de relevancia por cuanto se trata de una repetición, la cual, además, también hace referencia al concepto desarrollado por años por la parte no sólo en Chile sino que también en Perú y Bolivia. Que como la parte contraria simplemente se ha limitado a tomar el concepto que identifica sus productos y servicios y que se encuentra debida y profusamente registrado ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Nic Chile, Nic Bolivia, Nic Colombia y Nic Ecuador, agregando sólo una repetición de la letra M intermedia, lo cual, en caso alguno, corresponde a un elemento diferenciador suficiente y adecuado. Que el dominio en disputa consiste en las marcas y dominios registrados por la parte, esto es, un concepto distintivo de un producto o servicio famoso por su innovación en el rubro, creado, producido y comercializado por EMASA EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A. Que se debe considerar que, conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet, al enfrentarse al dominio EMMASA.CL, concluirán que este corresponde a la parte o bien que cuenta con la autorización de EMASA EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A. para su uso, cuestión que no ocurre en la especie, y que evidentemente causará un grave perjuicio a la parte. Aduce mala fe del primer solicitante. Cita normativa de ICANN y OMPI y los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de Nic Chile; invoca el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el uso efectivo en la red internet del signo "Emasa", el criterio de la identidad, los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París y fama y notoriedad del signo pedido, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y se le asigne el dominio en definitiva, con costas.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 18 de enero de 2012, rolante a fojas 57 de autos, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado por JULIO EDUARDO MANSILLA MOLINA DISTRIBUCION E IMPORTACION DE REPUESTOS con fecha 20 de enero de 2012, mediante presentación rolante a fojas 82, en los siguientes términos: Que en primer lugar hay que distinguir entre la razón social de una empresa y su marca, la razón social de fantasía de su empresa es "EMMASA", que dice relación con las iniciales de su nombre y de su mujer, a saber, Eduardo Mansilla y Marcela Alvarez S.A., por ello utiliza una doble "m". Que hace esta distinción porque el demandante alude a que su empresa tiene la marca registrada "EMASA", cosa que no está en discusión, y que no ha tratado ni ha intentado utilizar dicha marca, la usa como logo en distintos artículos de uso personal, pero los colores son distintos al logo "EMASA" del demandante. Que ambas empresas, contrario a lo que señala el demandante, tienen rubros diferentes. Que es así como su empresa se dedica, aunque su razón social sea más amplia, sólo a la venta y distribución de neumáticos de marcas como: Continental, Michelin, Triangle, Dunlop y Goodride; al recauchaje de neumáticos y al transporte y distribución de neumáticos, por lo que no se podría confundir a la gente en cuanto a los productos que ofrece; además, que sus servicios sólo se prestan en la VII Región y no en el resto del país. Que si se revisa su página web, esta es específica en cuanto a los productos que ofrece (neumáticos y recauchaje) y las marcas de neumáticos que vende. Que la página web y publicidad del demandante son completamente diferentes en cuanto a sus colores, productos y marcas. Que el demandante da por hecho y sentado que su empresa es conocida y reconocida en nuestro país, cosa que no ocurre. Que cuando en el año 2010 inició su empresa y le puso como nombre de fantasía "EMMASA", que dice relación con sus iniciales y las de su mujer, no conocía la empresa del demandante ya que son rubros diferentes. Que no es posible deducir que su empresa es conocida, que la parte la conocía, que conocía su prestigio y que por ello quería aprovecharse y colgarse de éste. Que para saber que tan conocida es dicha empresa y que prestigio tiene, habría que realizar un estudio de mercado, pues puede ser que tenga mal prestigio y que la parte estaría dañando la imagen de la suya. Que cuando creó su

página web, el diseñador Alejandro Hernández buscó en el registro de NIC si existía el nombre de dominio "EMMASA.CL", y no existía, por lo que procedió a inscribirlo el día 7 de septiembre de 2011, pagando incluso el servicio de hosting. Que no puede acusársele de mala fe si el nombre de dominio no estaba inscrito; que no conocía la empresa del demandante y si alguna vez la escuchó, la relacionó con otro rubro diferente al suyo, por lo que no pudo actuar de mala fe. Que tanto es así que, cuando se le notificó que otra persona estaba reclamando el nombre de dominio, le pidió a su mujer, que es abogado, enviar correo electrónico al señor Jorge Garay ofreciéndole cambiar su nombre a cambio de los gastos en que había incurrido, que no eran más que $200.000. Que si hubiese querido aprovecharse de tan grande y prestigiosa empresa, obviamente habría cobrado mucho más y no sólo los gastos en que incurrió. Que no obtuvo respuesta de ese correo, que reiteró, pues nunca quiso llegar a esa instancia. Que el demandante en su demanda presupone muchas cosas, como por ejemplo, que su empresa es prestigiosa y cualquiera quisiera aprovecharse de ello, que su empresa es conocida, que las personas pueden confundir ambas empresas que se dedican a rubros diferentes, etc., pero son sólo suposiciones, y que gasten mucho dinero en publicidad no quiere decir que sean conocidos. Que por lo menos en la región del Maule, Talca, en donde reside, muy pocas personas conocen la empresa, a menos que se dediquen al rubro, y sólo ha encontrado un letrero de publicidad en la carretera, lo que no le preocupó porque los colores son diferentes y ofrece productos diferentes. Que en cuanto al derecho, el registro de dominio o dirección de internet, denominado NIC Chile, es administrado por el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile por delegación de la IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Que, en general, el registro de dominios no está sometido a ningún tipo de comprobación previa, se asignan por prioridad en pedir una determinada dirección. Que la circunstancia de poseer un registro de dominio no resulta en consecuencia vinculante para los efectos de obtener una marca registrada ni viceversa, y las marcas comerciales otorgadas no generan un tipo de prioridad ante el NIC Chile. Que, en consecuencia, que el demandante tenga registrada su marca no le derecho ni prioridad para registrar el nombre de dominio.

NOVENO: Que por resolución de fecha 6 de marzo de 2012, rolante a fojas 94, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes puntos de prueba: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "emmasa"; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "emmasa"

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Julio Eduardo Mansilla Molina Distribución e Importación de Repuestos, la documental conformada por: 1) copia legalizada de constitución de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (fs. 60 a 64); 2) Copia legalizada de extracto inscrito de EIRL en el Conservador de Bienes Raíces de Talca (fs. 65); 3) Copia legalizada de iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos (fs. 66); 4) Copia legalizada de facturas (fs. 67 y 68); 5) Fotocopia legalizada de guía de despacho (fs. 69); 6) Fotocopia legalizada de pago efectuado a Nic Chile en Servipag (fs. 70 a 72); 7) Fotocopia legalizada del estado de cuenta dominio "emmasa.cl" (fs. 73); 8) 8 fotografías de artículos con el logo EMMASA (fs. 74 a 81); 9) Impresos de correos electrónicos de fechas 23 de noviembre y 27 de diciembre de 2011 (fs. 86 y 87); 10) Impreso de página web www.emmasa.cl (fs. 88).

La parte de Emasa S.A., la documental consistente en: 1) Copia simples de registros marcarios para marca "Emasa" obtenidos de página de INAPI (fs. 26 a fs. 33); 2) Copia registro nombre de dominio emasa.cl registrado en NIC Chile (fs. 34 y fs. 35); 3) Impresos inscripciones de nombres de dominio emasa.co (fs. 36 a 38), emasa.ec (fs. 39 a 40), emasa.com.ec (fs. 41 a 42); emasa.com.co (fs. 43 a 45); emasa.com.bo (fs. 46 a 47); 4) Copia fallo arbitral dominio www.viñasdelmaipo.cl (fs. 48 a 50); 5) Copia fallo arbitral dominio www.promain.cl (fs. 51 a fs.55); 6) Ejemplar de Memoria Anual de Emasa 2010.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 27 de marzo de 2012, rolante a fojas 98, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental acompañada y referenciada en el considerando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.
SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:
TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Julio Eduardo Mansilla Molina Distribución e Importación de Repuestos, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, adicionalmente, demostró haberse constituido por escritura pública de 23 de diciembre de 2009 como Empresa Individual de Responsabilidad Limitada con el nombre "Julio Eduardo Mansilla Molina Distribución e Importación de Repuestos de Vehículos Motorizados E.I.R.L" nombre de fantasía "Emmasa E.I.R.L". (fs. 60 a 64 y fojas 65), así como haberse inscrito al Rol Unico Tributario y declarado inicio de actividades con fecha 18 de enero de 2010 (fs. 66). Demostró también, con el impreso de página web rolante a fojas 88, dedicarse al rubro de ventas y recauchaje de neumáticos, y con las facturas y guía de despacho rolantes a fojas 67 a 69, haber emitido facturas y guías para el recauchaje de neumáticos en las siguientes fechas: factura Nº 2 de 15 de febrero de 2010, factura 229 de 2 de noviembre de 2011 y guía de despacho Nº 1 de 28 (o 25) de mayo de 2010. Demostró también con las fotografías acompañadas de fojas 74 a 81 el emplear en sus facturas, vestuario de trabajo, souvenirs y transporte el logo "Emmasa" con una línea de color arriba del mismo.
CUARTO: Que la oponente, la parte de Emasa S.A., demostró tener numerosos registros para la marca "Emasa" (fs. 26 a 33), así como la titularidad del dominio "emasa.cl" en Chile y otros que incluyen esa expresión en el extranjero (fs. 34 a 47). En su memoria anual, rolante a fojas 56, se identifican entre sus actividades la división automotriz (página 8) la red Bosch Service, de servicios de reparación de vehículos (pág. 16), que se identifica como "Bosch Service", la filial Autorex Perú (página 32) y a propósito de la filial Noriega y Noriega S.A.C., se exhibe la fotografía de 3 neumáticos marca "Continental" (página 31), si bien, a propósito de sus marcas (enunciado de la página 8 y libelo de demanda), no figura la referida "Continental" ni otra de neumáticos, a lo menos de conocimiento de este Arbitro.
QUINTO: Que, llamado a dirimir esta controversia como Juez de equidad, con lo alegado y probado por las partes, este Arbitro establecerá que no ve incompatible la coexistencia pacífica en la red internet de las marcas y dominios de la oponente con el dominio "emmasa.cl" de titularidad del primer solicitante. Para considerarlo así, estimará especialmente lo siguiente: 1) el primer solicitante alegó y probó dedicarse sólo a la venta y distribución, al recauchaje y al transporte y distribución de neumáticos, actividad que, si bien puede estar comprendida dentro de las actividades de la oponente, lo es sólo como accesoria de otras y se difunde bajo otros nombres que el de Emasa; 2) el primer solicitante demostró haberse constituido con el nombre Emmasa en diciembre de 2009 y haber comenzado a operar con el mismo a comienzos del año 2010, fecha que es muy anterior a los hechos que dan origen a esta controversia, a saber, solicitudes de nombre de dominio de ambas partes de septiembre de 2011, y no se demostró en autos haberse controvertido ni la inscripción de la empresa Individual de Responsabilidad Limitada con el nombre "Emmasa" ni su utilización; 3) El primer solicitante demostró una utilización efectiva del nombre de dominio en actividades lícitas de comercio, punto que fuera objeto del auto de prueba de fojas 94; 4) El primer solicitante protestó de su buena fe y de no ser su intención afectar los negocios, actividades ni

derechos de su oponente, lo que resultó probado en autos y no desvirtuado. Tal protesta tiene, en un proceso judicial, el carácter y valor de una confesión judicial, cuya contravención demostraría mala fe de su parte y podría generar la hipótesis del artículo 22 del Reglamento de Nic Chile para que tenga lugar la revocación del nombre de dominio.

SEXTO: Que, en mérito de lo antes considerado, se rechazará la demanda, y se asignará el nombre de dominio al primer solicitante, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de EMASA S.A. en contra de JULIO EDUARDO MANSILLA MOLINA DISTRIBUCION E IMPORTACION DE REPUESTOS, y se asigna el nombre de dominio emmasa.cl a favor de JULIO EDUARDO MANSILLA MOLINA DISTRIBUCION E IMPORTACION DE REPUESTOS, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente sentencia por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile. Retírense por las partes los documentos acompañados dentro de 5º día desde la notificación de la presente, bajo apercibimiento de destrucción.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.