Santiago, 26 de junio de 2008.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la revocación del nombre de dominio "hummer.cl", siendo partes, como solicitante de la revocación, General Motors Corporation, domiciliada para estos efectos en calle Santa Lucia Nº 330, Oficina Nº 71, Santiago, y como actual asignatario del nombre de dominio don Claudio Antonio Rojas Sepúlveda, domiciliado en calle Errazuriz Nº 1021 C. 23, Buin, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en calle Huérfanos Nº 1189, Piso 7º, Santiago Centro, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación asistió sólo el Solicitante de la revocación, representado por don Antonio Varas Braun. En consecuencia, no hubo conciliación y se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando el hecho de que el Solicitante de la revocación ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones sobre el nombre de dominio cuya revocación se discute en autos, en un plazo de 8 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el Solicitante de la revocación demanda la revocación del nombre de dominio "hummer.cl", sosteniendo, en lo principal de su presentación, los siguientes argumentos:

A) Lo primero que evoca la palabra "Hummer" es la marca de un modelo automotriz estadounidense.

B) General Motors Corporation, también conocida como GM, es la empresa de automóviles mas grande del mundo.

C) En 1999, GM adquirió la titularidad exclusiva de la marca "Hummer", en todo el mundo, de parte de AM General Corporation.

D) Su mandante ha lanzado al mercado diversos modelos de automóviles "Hummer", los cuales han tenido un enorme éxito comercial y tiene planes a futuros de lanzar nuevos modelos donde incluso han tenido la colaboración en el diseño de empresas como Nike.

E) Su mandante es el legitimo dueño de la marca “Hummer” en nuestro país y en diversos otros, marca que es mundialmente famosa, habiendo adquirido en los últimos 20 años tal notoriedad que hoy trasciende del ámbito de protección para la cual fue concebida en sus orígenes.

F) Su mandante y sus filiales además tienen inscritos una gran cantidad de nombres de dominio en diversas partes del mundo que incluyen la voz “Hummer”, los cuales individualiza.

G) Su mandante por medio de la marca “Hummer” no solo comercializa todo terrenos sino que una gran gama de productos. Estos productos no son todos comercializados por GM, sino que también por terceros a los cuales su mandante otorga licencias.

H) Debido a la notoriedad de la marca “Hummer” y a todo lo expuesto precedentemente, resulta difícil suponer que el demandado haya imaginado el nombre de dominio ignorando la existencia de dicha marca. Lo anterior deja entrever la abierta mala fe de la parte demandada, al tratar de obtener ventajas del buen nombre, prestigio y fama asociados a la marca “Hummer”.

i) El hecho de que el demandado sea titular del dominio hummer.cl provoca un grave daño a los intereses de su mandante, toda vez que el publico consumidor asocia directamente el nombre de dominio en conflicto con la marca y nombres de dominio de propiedad de GM, provocando confusión.

j) Es evidente que en el caso de autos no ha existido esfuerzo creativo alguno, no teniendo el actual asignatario intereses o derechos legítimos, puesto que el nombre de dominio en disputa se trata de una copia literal de una marca ya existente, famosa y de propiedad de su mandante, situación que solo provoca confusión en terceros.

k) El Solicitante de la revocación acompañó los siguientes documentos:

1.- Copias simples de Certificados Oficiales de registros de marca a nombre de su mandante.

2.- Copias simples de fallos Arbitrales en los cuales los nombres de dominio inscritos a nombre de un tercero han sido revocados a favor de sus legítimos dueños.

3.- Copia simple pagina Web autocity.com.

4.- Copia simple de listado de oficinas de venta de todo terreno “Hummer” en diversas partes del mundo.

5.-. Copia simple de listado de oficinas de venta de todo terreno “Hummer” en los Estados Unidos.

6.- Copia simple del documento denominado “HUMMER Advertising Examples of International Marketing Activities”.

7.- Copia simple de listado de marcas comerciales que dicen relación con la marca “Hummer” que son propiedad de su mandante.

8.- Copia simple de la pagina Web www.hummer.com.

9.- Copia simple de listado de licencias para Sudamérica para productos relacionados con la marca “Hummer”.

10.- Copia simple de listado de nombres de dominio a nombre de General Motors Corporation.

11.- Copia simple de la pagina Web www.hummermexico.com.mx.

SEXTO: Que, sin perjuicio de haber gozado el actual asignatario del nombre de dominio del plazo de 8 días para hacer sus presentaciones, oportunamente este Tribunal Arbitral dió traslado de la presentación del Solicitante de la revocación a su contraparte, no habiendo éste evacuado ninguna de dichas diligencias.

SEPTIMO: Que, en la oportunidad procesal correspondiente, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

OCTAVO: Que, el Solicitante de la revocación cumplió con todas las cargas ordenadas por el Tribunal y practicó las presentaciones dentro del plazo estipulado, demandando la revocación del nombre de dominio “hummer.cl”, argumentando en lo medular y sustancial que en el caso de autos se cumplen todas y cada una de las tres condiciones establecidas en el artículo 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, para considerar abusiva la inscripción del nombre de dominio “hummer.cl” por parte del señor Claudio Antonio Rojas Sepúlveda, quién lo utiliza de mala fe con la intención de inducir a toda suerte de errores y confusiones, existiendo un interés de aprovecharse de la fama y notoriedad del signo de su mandante.

NOVENO: Que, a pesar de haber sido notificada debida y oportunamente de todas las actuaciones de este Tribunal, don Claudio Antonio Rojas Sepúlveda no ha efectuado presentación o defensa alguna que permita a este sentenciador tomar conocimiento de su posición frente a la demanda impetrada por General Motors Corporation.

DECIMO: Que, no obstante lo anterior, el objeto de este proceso consiste en determinar si en la especie se cumplen o no los requisitos para que, de conformidad con el título "De las revocaciones de dominio", artículos 20 y siguientes del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio.cl, tenga lugar la revocación del nombre de dominio hummer.cl, lo cual, en la especie, deberá ser establecido por este árbitro a través de los dichos y pruebas aportadas por el solicitante de la revocación, frente a la no comparecencia del actual asignatario del nombre de dominio en disputa.

DECIMO PRIMERO: Que, de acuerdo a las disposiciones ya individualizadas, para que un nombre de dominio sea revocado, deben existir evidencias que demuestren que la inscripción del respectivo nombre de dominio es abusiva o se realizó de mala fe, estableciéndose que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Por otra parte, la normativa en cuestión establece que la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: 1.- Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, 2.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. 3.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia, o 4.- Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante. Por otra parte, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: 1.- Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, 2.- Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y 3.- Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.

DECIMO SEGUNDO: Que, del estudio de los antecedentes aportados, este sentenciador estima que no puede considerarse como abusiva la inscripción del nombre de dominio “hummer.cl” por parte de don Claudio Antonio Rojas Sepúlveda, ya que el solicitante de la revocación no ha logrado acreditar o evidenciar, de manera convincente, que se cumplan los requisitos contemplados en el articulo 22 del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio.cl

DÉCIMO TERCERO: En efecto, y a mayor abundamiento, no existe antecedente alguno en estos autos que, a juicio de este sentenciador, permitan evidenciar o demostrar la mala fe del actual asignatario del nombre de dominio, no siendo suficiente, conforme a la reglamentación vigente, para acceder a la revocación solicitada, las solas alegaciones de General Motors Corporation respecto a la notoriedad de sus marcas comerciales o nombres de dominio que se

conforman con la expresión “hummer”, las cuales son más propias de un conflicto por asignación de nombre de dominio, que un proceso de revocación como el de autos.

DÉCIMO CUARTO: Que, el “abuso” o “mala fe”, esto es, la concurrencia de un elemento subjetivo de un “ánimo”, “intención” o “propósito” ilegítimo; ya sea de exclusivo lucro comercial con la venta del nombre de dominio; o de impedir una sana y leal competencia comercial, es decir, que no se pretenda hacer un uso adecuado y acorde a los fines de un nombre de dominio, no puede presumirse a priori por este sentenciador, ni ha sido acreditado posteriormente en estos autos de forma tal de inclinar recta razón y prudencia a otorgar una protección al solicitante de la revocación y una sanción para el actual asignatario como sería la revocación del nombre de dominio que ha sido inscrito con anterioridad.

DÉCIMO QUINTO: Que, sumado a lo anterior, no es dable a este juzgador hacer conjeturas respecto a aparentes intenciones del actual asignatario del nombre de dominio planteadas por la parte solicitante de la revocación, toda vez que el rigor judicial, en conflictos sobre revocación de nombres de dominio, obliga a este sentenciador a aplicar los supuestos para la procedencia de la misma en forma estricta, siendo la carga de la prueba de dichos supuestos del actor, quien, en la especie, no ha cumplido con dicho gravamen procesal.

DÉCIMO SEXTO: Que, atendido lo señalado en los considerandos precedentes, este sentenciador estima que no concurren los requisitos para que, de conformidad con el título "De las revocaciones de dominio", artículos 20 y siguientes del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio.cl, tenga lugar la revocación del nombre de dominio hummer.cl.

DECIMO SÉPTIMO: Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y siguientes, artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y demás normas legales pertinentes,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda de revocación deducida por parte de General Motors Corporation en contra de don Claudio Antonio Rojas Sepúlveda, y se mantiene la actual asignación del nombre de dominio “hummer.cl”.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

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

Rol N° 8 - 2008

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y doña Carolina Henríquez Mandiola.