FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

<HYUNDAIMACHINERY.CL>

- Rol 6405-

Santiago, 12 de octubre de 2006

VISTO:

PRIMERO: Que por oficio OF06405 de fecha 12 de julio de 2006, 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 las solicitudes de los nombres de dominio **<HYUNDAIMACHINERY.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 4 y siguientes.

TERCERO: Que según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante **MAQUINAS CHINAS SOCIEDAD ANÓNIMA (GERENCIA),** Rut: 99.563.220-9, correos electrónicos info@machinsa.cl, isografica@isografica, contacto administrativo, machinsa, dirección postal, casilla nº 8 c, correo de Concón y como segundo solicitante **DISTRIBUIDORA DISAG S.A.,** Rut: 99.572.590 - 8, correos electrónicos ladelsdorfer@disag.cl, contacto administrativo Luis Adelasdorfer, dirección postal Lo Echever Nº 100, Quilicura, Santiago.

CUARTO: Que, se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día 24 de julio de 2006, a las 10:00 horas en la sede del tribunal arbitral, y bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante los dominios en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que, a la referida audiencia asistió don **Juan Ricardo Eilers Friebel**, en representación del primer solicitante y don **Juan Carlos Balmaceda Peñafiel**, en representación del segundo solicitante, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que, a fojas 13, con fecha 25 julio de dos mil seis, se declaró abierto el Período de Planteamientos por el término de 10 días hábiles.

SÈPTIMO: Que, a fojas 17, con fecha 7 de agosto, don **Juan Pablo Ríos Castellón**, en representación del segundo solicitante, presentó demanda arbitral por la asignación del nombre de dominio **<hyundaimachinery.cl>,** por los argumentos de hecho y de derecho que pueden resumirse en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

a. Que, Distribuidora Disag S.A es la representante exclusiva de la empresa Hyunday Machinery Ind. Co. Ltd. en Chile, tal cual como se demuestra con copia del Contrato Exclusivo de Distribución, de fecha 15 de abril de 2003; en cambio la primera solicitante carece de relación alguna con la mencionada empresa coreana.

b. Que, su mandante en cumplimiento de este contrato, ofrece la garantía de que los productos que comercializa en Chile son productos legítimos "HYUNDAY MACHINERY". Muy por el contrario, no queda claro que lo que la primera solicitante importe y comercialice en Chile sean productos legítimos "HYUNDAY MACHINERY. Su mandante tiene un título legítimo para proteger el

nombre de dominio “hyundaymachinery.cl”, derivado de la relación contractual abierta y certificada por escrito con Hyunday Machinery Ind. Co. Ltd. de Corea. Mientras que, por el contrario, la primera solicitante, Máquinas Chinas Sociedad Anónima, carece de título legal alguno que la faculte a pretender registrar el señalado nombre de dominio.

c. Que, el hecho de que un tercero sin derecho alguno pretenda inscribir un nombre de dominio al que no tiene derecho, afecta en múltiples formas a su mandante. Una de ellas es que, los consumidores, creyendo que ingresan a un sitio web de su mandante, o de la empresa coreana, en realidad estarán ingresando a una página web de una empresa, como su propio nombre señala, importadora de máquinas CHINAS (ni siquiera coreanas), donde se promocionarán productos que no serán legítimos. Esto resultará en una competencia desleal en perjuicio de la legítima representante, de la empresa que verdaderamente certifica la calidad de los productos que importa y expende. La primera solicitante no hace ni una ni otra cosa.

d. Que, todo este trámite de importación y comercialización lo efectúa, en los términos señalados en el contrato exclusivo de distribución, su propia representada, bien a nombre propio, o bien a través de sus empresas relacionadas Asesorías e Inversiones Quilicura S.A. y/o Comercializadora e Importadora Echaurren S.A..

e. Que, su mandante al solicitar este nombre de dominio, lo hizo con la intención de proteger los derechos que nacen del contrato de representación exclusiva de los productos HYUNDAI MACHINERY, pues es evidente que si alguien está interesado en encontrar los legítimos productos HYUNDAI MACHINERY y utiliza un buscador como google, search, altavista o cualquier otro, lo primero que aparecerá será la información que contenga el dominio HYUNDAI MACHINERY. Si como pretende el primer solicitante, se le asignara el dominio a él, lo único que se produciría sería confusión, errores comerciales, y un daño patrimonial enorme tanto a su representada como a Hyunday Machinery Ind. Co. Ltd. de Corea, pues el primer solicitante además de no representar a dicha compañía, no está en condiciones de dar fe respecto del origen, calidad e identidad de los productos que venderá y si éstos son productos originales o no.

ANTECEDENTES DE DERECHO

f. Que, el artículo 14 del Reglamento para la asignación de nombres de dominio señala: Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros”. En este caso en particular, la solicitud del primer solicitante abiertamente vulnera este precepto desde el momento, que no contando con ninguna relación con el único legítimo dueño de la expresión HYUNDAI MACHINERY y de quien representa sus intereses comerciales en Chile pretende apropiarse de dicha expresión con fines que nos permitimos adelantar vulneran los principios de la ética mercantil.

g. Que, sin perjuicio de no estar frente a una revocación es obvio que los preceptos del artículo 22 del Reglamento son aplicables. Esta norma establece entre otras cosas: 1.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:

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.**
d. El mismo artículo agrega, "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: C. Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.

h. Que, a modo de acreditar sus asertos, acompaña los siguientes documentos con citación:

1.- Copia simple del original inglés del "Exclusive Rights Distributorship Agreement", del 15 de abril de 2003 entre Hyunday Machinery Ind. Co. Ltd. y Asesorías e Inversiones Quilicura (empresa relacionada a Distribuidora Disag S.A.)

2.- Certificado, debidamente firmado ante notario, expedido con fecha 1° de agosto de 2006, por la cual se acredita la calidad de empresas relacionadas que se da entre las empresas Asesorías e Inversiones Quilicura S.A., Comercializadora e Importadora Echaurren S.A. y Distribuidora Disag S.A.

3.- Certificado de Inscripción en el Registro Comercial de Corea, de la sociedad denominada "Hyunday Machinery Ind. Co. Ltd."

4.- Diversas facturas proforma, facturas y certificados de origen, de productos de Hyunday Machinery Ind. Co. Ltd. Exportados a Chile.

5.- Diversos volantes de publicidad y facturas de ventas en Chile, tanto de Disag S.A. como de Echaurren S.A., relativas a productos HYUNDAY MACHINERY.

OCTAVO: Que, a fojas 59, con fecha 23 de agosto, este Tribunal tiene por interpuesta la demanda de mejor derecho por parte del segundo solicitante.
NOVENO: Que, a fojas 60, se declaró abierto el periodo de respuestas correspondientes por le término de cinco días hábiles apercibiendo al primer solicitante hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.
DÉCIMO: Que, a fojas 61**,** con fecha 12 de septiembre de agosto de dos mil seis, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, se puede dar por acreditado que el segundo solicitante efectúa un uso masivo de la expresión Hyunday Machinery, y ha confirmado tener una relación contractual de representación para todo Chile (cl) con la empresa titular de la marca Hyunday Machinery, esto es, Hyunday Machinery Ind. Co. Ltd. de Corea, lo que queda de manifiesto en los puntos 1 y 2 de los documentos acompañados.
SEGUNDO: Que, Disag S.A, sociedad segunda solicitante es la representante exclusiva de la empresa Hyunday Machinery Ind. Co. Ltd. en Chile, tal cual como se demuestra con copia del Contrato Exclusivo de Distribución, de fecha 15 de abril de 2003; en cambio la primera solicitante no aportó prueba alguna que pudiera demostrar vinculación comercial de cualquier clase con la mencionada empresa coreana.
TERCERO: Que, no obstante el primer solicitante haber asistido a la Audiencia de Conciliación y Fijación de Bases, haber sido reglamentariamente notificado en cada una de las instancias del proceso y apercibido para que hicieran valer sus argumentos de mejor derecho en el período de respuestas, 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 atribuírseles cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requerían ni siquiera el patrocinio de un abogado y, que además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic-Chile la defensa de su posición jurídica no importaba a los referidos solicitantes incurrir en gasto alguno.

CUARTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto por el recientemente aprobado 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"*.

QUINTO: Que a pesar de todo, puede darse por acreditado sólidos antecedentes que justifican la pretensión procesal del segundo solicitante.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 del Código de Procedimiento Civil y las Bases del Procedimiento Arbitral aprobadas por las partes.

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio **<HYUNDAIMACHINERY.CL>** al segundo solicitante, esto es, DISTRIBUIDORA DISAG S.A., Rut: 99.572.590 – 8.

No se condena en costas al primer solicitante por no haber litigado en el proceso.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la apertura del Período de Planteamientos, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado 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 PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA SADYE GONZÁLEZ GUAJARDO, cédula de identidad 13.857.232-3.