**SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL**
**POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO**
**mahindraowners.cl**

**Santiago, lunes diecisiete de marzo de dos mil catorce.-**

**VISTOS:**

Con fecha 05 de febrero de 2014, don René Iván Soto García, domiciliado en Padre Mariano Chaparro Nº 3931, comuna de Macul, ciudad de Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio “mahindraowners.cl”.

Posteriormente, con fecha 27 de febrero de 2013, la sociedad Mahindra & Mahindra Ltd., representada por Johansson & Langlois, ambos domiciliados en San Pío X N º 2460, Of. 1101, comuna de Providencia, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “mahindraowners.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile Nº 18328 de 22 de julio de 2013 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron ambas partes a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, y no se produjo avenimiento entre las partes, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 9, consta Acta de comparendo donde se fijo el procedimiento y se otorgó a las partes el plazo de 10 días comunes para presentar sus respectivas alegaciones o defensas de sus derechos.

A fs. 24 y 30 respectivamente, las partes presentaron sus respectivas alegaciones o defensas.

A fs. 48, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus descargos.

A fs. 49 y 55 respectivamente, las partes evacuaron dicho traslado.

A fs. 59, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “mahindraowners.cl”.

A fojas 77, se citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO**: Que con fecha 05 de febrero de 2014, don René Iván Soto García, solicitó la inscripción del nombre de dominio “mahindraowners.cl”. Que posteriormente, con fecha 27 de febrero de 2013, la sociedad Mahindra & Mahindra Ltd., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “mahindraowners.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Que notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales, según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento ambas partes, sin que se produjera avenimiento según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

**SEGUNDO**: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de discusión el primer solicitante expresa que en dicha calidad, viene en solicitar, la asignación definitiva en su favor del nombre de dominio “mahindraowners”, en primer lugar por tener la calidad de primer solicitante, y que tiene como tal prioridad sobre el nombre de dominio “mahindraowners”, correspondiéndole al segundo solicitante probar que tiene un mejor derecho o mala fe en su inscripción.

Agrega, que en cuanto a sus motivaciones para requerir la inscripción del dominio en cuestión, explica que se dedica al mundo 4x4 desde hace más de 8 años, actividad que comparte con un grupo de personas en un club de aficionados denominado “off-road” y que dicha expresión inglesa, en castellano equivale a todo terreno. Luego explica que se entiende dicha expresión: “Aquellos que practican off road 4x4 se sumergen en una actividad que implica la conducción de vehículos motorizados en las zonas que carecen de caminos definidos y que en su mayoría son rurales y accidentados. Este deporte de aventura es el favorito de los amantes de los fierros y la adrenalina; disciplina en la cual tienes la oportunidad de incursionar con tu camioneta; previamente preparada para todoterreno; con el fin de conocer parajes a los que no se podría llegar en un automóvil convencional, esta es la principal ventaja que ofrecen los viajes en vehículos de doble tracción”.

Refiere también, que su grupo se denomina “Lista 4x4” y que como medio de

comunicación mantienen la página web www.lista4x4.cl

Agrega que el primer vehículo 4x4 que adquirió para la práctica del off-road, es un Jeep Cherokee 4.0, año 1987, un modelo clásico que hasta el día de hoy mantiene y que en este contexto, un grupo de amigos que tenían maquinas Cherokee crearon la página webwww.cherokeeowners.cl , de la cual se hice socio Junior Member y que mediante dicha página, han logrado establecer un foro muy interesante a través del cual comparten experiencias con sus maquinas, se recomiendan prácticas de uso y mantención mecánica, rutas off road, sitios de excursión y camping, etc. Que la páginawww.cherokeeowners.cl, tuvo tal acogida que uno de los moderadores es un técnico de Cherokee Chile, quien no sólo nos asesora permanentemente en mecánica, sino que además pone a nuestra disposición ofertas y/o liquidaciones de repuestos.

Señala además, que en septiembre del año 2010 compró una máquina Mahindra modelo Skorpio GLX, año 2011 y que dada la experiencia y resultados obtenidos, pensó en emular la página que desde hace tiempo mantiene para usuarios de Cherokee, ya que le pareció que los dueños y usuarios de Mahindra se merecen algo así y es por ello que creó la páginawww.mahindraowners.cl, con el fin de hacer crecer una nueva familia con intereses comunes, organizar actividades off-road, darse consejos sobre nuestras máquinas y enriquecer nuestras actividades sociales y deportivas.

Argumenta que a lo largo de estos años de actividad off-road y a través de estos grupos, realizaron algunas actividades filantrópicas que menciona.

Afirma que en definitiva y más allá del mejor derecho que le asiste como primer solicitante, los hechos dan cuenta de su legítimo interés, sin fines de lucro y con un objetivo meramente social, que lo motivaron a inscribir el dominio “mahindraowners”.

Que en cuanto al derecho, reitera su derecho preferente por ser primer solicitante, ya que la doctrina y jurisprudencia tanto nacional e internacional han señalado que se privilegia a aquel que solicitó con anterioridad el nombre de dominio, y que en esta materia de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come, first served", que significa que a falta de mala fe del primer solicitante o de un mejor derecho de un segundo solicitante, el derecho al dominio por parte del primer solicitante debe prevalecer.

Adicionalmente señala, que la buena fe, en el caso sublite se presume en base a que constituye un principio general en nuestro derecho.

Luego se refiere a la naturaleza de los nombres de dominio, cita jurisprudencia al respecto y solicita en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

**TERCERO:** Que en la etapa de discusión, el segundo solicitante Mahindra & Mahindra Limited, solicita la asignación del nombre de dominio “mahindraowners.cl”, y el rechazo de la solicitud del mismo nombre de dominio efectuada por don René Soto García, en su calidad de primer solicitante, porque su solicitud se funda en el hecho que corresponde a un nombre de dominio que se encuentra íntimamente relacionado, al punto de crear confusión en el público consumidor, con la denominación “Mahindra” previamente registrada como marca comercial y utilizada en el mercado, gozando dicha expresión de

identificación a nivel nacional entre el público consumidor con su empresa.

Agrega que Mahindra & Mahindra Limited, es un fabricante de automóvil indio con sede en Bombai, Maharashtra, India y que se trata de uno de los mayores fabricantes de automóviles de la India y una subsidiaria del conglomerado Grupo Mahindra, que fue fundada en 1945 en Ludhiana, India y que en 1946, después de que la India obtuvo su independencia y se formó Pakistán, la compañía cambió su nombre por el de Mahindra & Mahindra.

Señala que inicialmente, Mahindra & Mahindra Limited, comenzó sus actividades a través del comercio del acero con proveedores de Inglaterra y EE.UU. y que posteriormente, y a contar de 1947, Mahindra & Mahindra Limited inició el ensamblaje de vehículos todo terreno.

Agrega que el prestigio y calidad de sus productos, permitió a Mahindra & Mahindra Limited expandir la fabricación nacional de vehículos todo terreno con un alto nivel de satisfacción local, e iniciar un exitoso proceso de expansión de modo tal que fue incluida con el número 21 en la lista de las principales compañías de la India realizada por la revista Fortune 500 en 2011.

Que actualmente, ejerce sus actividades en más de 100 países alrededor del mundo, principalmente a través de la fabricación, distribución y venta de vehículos urbanos (city-cars), vehículos todo terreno y maquinarias para el agro y la industria.

Afirma que en lo que respecta al mercado nacional, y tal como lo señala la tabla a continuación, han ingresado en los últimos años una gran cantidad de vehículos y maquinarias producidas por Mahindra & Mahindra Limited, que se comercian bajo la marca Mahindra:

| Año | Envíos |
|---|---|
| 2007 | 1125 |
| 2008 | 1011 |
| 2009 | 801 |
| 2010 | 3333 |
| 2011 | 3290 |
| 2012 | 6208 |
| Total | 15.768 |

Además argumenta, que se ha preocupado de registrar la marca comercial que identifica a sus productos y servicios que ofrece, en donde se da origen a la marca “Mahindra”, la cual es la raíz del nombre de dominio en litigio.

Que de esta manera, cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre “Mahindraowners.cl”, lo asociará y relacionará de manera automática y sin mediar duda alguna con la empresa Mahindra & Mahindra Limited, lo que no permitirá a los consumidores diferenciar que los servicios que se ofrecerán en dicha página no cuentan con la garantía de mi mandante, por las razones ya esgrimidas.

Refiere que dicha empresa como su marca “Mahindra”, gozan de fama, reconocimiento y prestigio, tanto a nivel nacional como internacional, razón por la cual es de toda justicia

que el nombre de dominio “mahindraowners.cl” le sea asignada.

Que asimismo expresa, que como salta a la vista de su simple lectura, entre los conceptos Mahindra y Mahindraowners, no existe mayor diferencia conceptual, toda vez que ambos incluyen la palabra Mahindra como elemento principal y que así, les parece del todo injusto, que el dominio de autos se asigne a un tercero, en circunstancias que el único creador de la marca “Mahindra” ha sido élla, a través de la cual ofrece todos sus productos y servicios, y el nombre de dominio en litigio es sólo una derivación de la marca y nombre de su dominio y que es quien ha invertido grandes sumas de dinero y recursos humanos para registrar y dar a conocer su marca comercial a los consumidores.

Argumenta respecto de sus derechos de propiedad industrial de Mahindra & Mahindra Limited, que es dueño de las solicitudes de las marcas “Mahindra”, para productos de la clase 12, para distinguir vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, solicitud N° 1055630, de fecha 25-Abr-2013; “Mahind ra Quanto”, para productos de la clase 12, para distinguir aparatos para locomoción terrestre, aérea o acuática, incluidos todos los tipos de automóviles, vehículos 4 X 4, vehículos deportivos y utilitarios y sus partes y piezas, solicitud N°1063713, de fecha 21-J un-2013; “Mahindra Rise”, clase 16, para distinguir papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); materiales para carteles publicitarios, folletos, panfletos, cartillas [cuadernillos], catálogos, revistas, periódicos, manuales e instructivos; embalajes elaborados de cartón y papel, solicitud N°1056432 d e fecha 02-May-2013; “Rise”, solicitud 1056225, clase 16, de fecha 30 de abril de 2013.

Además, es dueña del registro 977.438, de fecha 11 de diciembre de 2012, de la marca “Mahindra XUV 500”, clase 12, para distinguir productos de la clase 12 Vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática y de la marca “Mahindra”, para distinguir productos de la clase 12 que indica, incluyendo vehículos terrestres a motor, registro 720.117, de fecha 14-3-2005.

Señala además, que es dueña en Chile del nombre de dominio www.mahindraonline.cl y que además cuenta con registros marcarios en 69 países, los cuales son de fecha anterior a la solicitud del nombre de dominio de autos, por parte del primer solicitante.

Que en cuanto al derecho, cita el artículo 10 del Reglamento, y en base a él argumenta que dicho Reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él 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. Que lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Y que Siendo así, corresponde a un segundo solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, a acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

Luego cita el art. 14 del mismo Reglamento, que señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas

legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros y que de este modo Mahindra & Mahindra Limited, posee respecto de la marca Mahindra, un derecho de propiedad adquirido con anterioridad, el cual se encuentra debidamente amparado en virtud a lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en relación al artículo 19 N° 25 de la Constitución Política de la República.

Que en consecuencia agrega, no resulta legítimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio "mahindraowners.cl", es decir, una derivación de su marca comercial y de su nombre de dominio registrados.

Luego se refiere a las normas sobre revocaciones de nombres de dominio y argumenta que si bien no estamos frente a una revocación, en ellos, se establecen los verdaderos principios a que debe atenerse quien de mala fe ha obtenido la inscripción de un nombre de dominio, constituyendo una verdadera pauta a seguir en la materia.

Agrega que en caso de que se asigne el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, se producirá una dilución de sus reconocidas marcas y que evidentemente se inducirá a error a los consumidores, quienes incluso podrán asociar la marca de mi mandante con una actividad desarrollada por un tercero, que ofrecerá productos que no contarán con su prestigio.

Señala también que existe una íntima relación entre una marca comercial y un nombre de dominio y que cobra importancia cuando hemos evidenciado que es titular de registros marcarios que contienen como elemento destacado la expresión "Mahindra", la cual ha sido debidamente solicitada ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

Afirma que de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría, en primer lugar, un agravio hacia sus derechos adquiridos, como titular legítima de las marcas comerciales mencionadas, como también a su trayectoria en el mercado, y en segundo lugar, inductivo a error y confusión entre los consumidores respecto a la procedencia, cualidad y género de sus servicios, que a través del eventual sitio web www.mahindraowners.cl fueran promocionados.

Finalmente, estima que en este caso es procedente aplicar lo que en doctrina se conoce como "criterio de la identidad".

Concluye expresando que ha quedado demostrado que posee argumentos más que suficientes como para estimar que su posición no da pie para análisis alguno destinado a ponderar su mejor derecho, por lo que procede la eliminación de la primera solicitud efectuada por don René Soto García y en definitiva asignarle el nombre de dominio en disputa "mahindraowners.cl".

**CUARTO:** Que al evacuar el respectivo traslado, la parte del primer solicitante expresa que la presentación del segundo solicitante, le permite reafirmar que, en definitiva, la inscripción del nombre de dominio "mahindraowners", en nada pugna con la propiedad que sobre la marca Mahindra tiene el segundo solicitante, ya que es dueño de registros marcarios circunscritos fundamentalmente a la clase 12, es decir, a una de las 45 categorías de bienes y servicios reconocidos por el clasificador de Niza (en particular la clase 12 corresponde a vehículos y aparatos para locomoción por tierra, aire o agua), lo

cual ni siquiera le da derecho a impedir el uso del mismo nombre en otras categorías.

Que la naturaleza jurídica de un nombre de dominio web, es totalmente diferente a la de una marca comercial, como lo reconoce el propio 2º solicitante en la página 3, párrafo 3º de su presentación.

Que el 2º solicitante optó por registrar en nuestro país el nombre de dominio www.mahindraonline.cl, al que se suma el dominio www.mahindra.com del que también es dueño; por tanto, a través de dichos dominios web que ya posee, tiene ya asegurado su derecho a interactuar en el ámbito web.

Que "Mahindraowners", es una denominación distinta de "Mahindra", lo cual no merece mayor explicación, pero si debe ser destacado y tenido muy en cuenta y que el hecho de que alguien posea un nombre de dominio web en caso alguno le da derecho a pretender limitar denominaciones similares, que podrían ser infinitas, afectando los derechos de otros.

Luego se refiere a los objetivos de la Web y los nombres de dominio.

En definitiva señala que resulta ilógico, carente de todo sentido social y completamente ajeno al objeto y naturaleza de la web y de los nombres de dominio, pretender que un registro marcario pueda prevalecer sobre el derecho natural de las personas a comunicarse y a identificarse por lo que son, hacen o desean compartir libremente en internet y reitere que se le asigne en definitiva el nombre de dominio en disputa.

**QUINTO:** Por su parte al evacuar el respectivo traslado, el segundo solicitante, arguye que el mero texto de la presentación realizada por don René Iván Soto García incurre en imprecisiones de hecho que sólo reafirman su mejor derecho para ser asignataria del nombre de dominio mahindraowners.cl y señala en primer término que la página web que señala el Sr. Soto García "lista4x4.cl", al ingresar aparece que dicho sitio web no se encuentra en uso y que de esta manera, queda acreditado que una de las premisas de las alegaciones del primer solicitante no es efectiva y que mal puede servir esta afirmación como sustento de un inexistente mejor derecho del primer solicitante

Señala además, que el primer solicitante no ha acreditado ser dueño, ni ser tenedor de un Jeep Cherokee año 1987, el que mantendría hasta el día de hoy y que la creación de la página web www.cherokeeowners.cl, no existe prueba alguna que acredite esta circunstancia y que adicionalmente, la existencia del sitio web antes singularizado, en caso alguno constituye una circunstancia que ataña o alcance en modo alguno a mahindra & mahindra ltd. o al nombre de dominio www.mahindraowners.cl, sino que corresponde a la mera tolerancia por parte del titular de la marca Cherokee, lo cual en ningún caso compromete, obliga o debe ser replicada por élla y que no constituye de forma alguna mejor derecho del primer solicitante del dominio materia de autos, máxime si – como acredita el documento acompañado en un otrosí de su presentación – el sitio web precitado se encuentra inscrito a nombre de un tercero.

Que adicionalmente, el Sr. Soto García dedica múltiples párrafos de su presentación a detallar como habría llegado a "la idea" de registrar el nombre de dominio www.mahindraowners.cl, lo que comienza con la premisa de una supuesta adquisición de

un vehículo de aquellos producidos por Mahindra & Mahindra Ltd. Y que sin embargo, ello no concede el derecho de arrogarse la titularidad de un nombre de dominio que corresponde a su marca registrada Mahindra. Que en otras palabras, la mera circunstancia de ser propietario de uno de los productos elaborados por élla, en ningún caso habilita al primer solicitante – ni a ciudadano alguno – a utilizar sin autorización un nombre y una marca comercial famosa y notoria.

Agrega que en cuanto a la referencia que hace el primer solicitante a la sentencia dictada por este Juez árbitro, en el juicio arbitral por el nombre de dominio azparis.cl, y que en un afán meramente acomodaticio, hace referencia únicamente a los considerandos séptimo y octavo, soslayando ex profeso el texto completo de dicha sentencia, el considerando noveno de la misma, se declara expresamente: "Que además, en nuestro ordenamiento jurídico, rige el principio del efecto relativo de las sentencias, por lo que los fallos acompañados en parte de prueba, sólo afecta a las respectivas partes de esos juicios."

Señala que esta circunstancia no hace sino reafirmar lo expuesto por esta parte en el punto 3 de su presentación, esto es, que la experiencia relacionada a un nombre de dominio determinado, no es en caso alguno extrapolable o extendible a un segundo nombre de dominio, como pretende el primer solicitante al intentar relacionar el nombre de dominio www.cherokeeowners.cl – el que reitera, no es de propiedad del Sr. Soto García – con el nombre de dominio materia de autos.

Luego el segundo solicitante ratifica sus alegaciones expresadas en su escrito de fs. 30 de autos y además expresa que el criterio first come, first served invocado por el primer demandante no tiene aplicación, pues dicho criterio es aplicable únicamente como criterio de decisión en caso de igualdad de derechos, lo que no ocurre en este caso, dado el mejor derecho que le asiste, como es el derecho de propiedad, exclusivo y excluyente, de una marca comercial, en este caso, la marca Mahindra, de público conocimiento y de suyo famosa y notoria en el rubro de los automóviles y que así queda claro que la demanda de don René Iván Soto García debe ser rechazada, asignándole en definitiva el nombre de dominio mahindraowners.cl.

**SEXTO:** El primer solicitante, como medio de prueba, acompañó a los autos en forma legal: 1) Copia de cédula de identidad de René Iván Soto García. 2) Fotografías de diversas actividades referidas en lo principal de esta presentación.

3) Lista de páginas web que alojan videos de dichas actividades.

4) CD con videos de las mismas actividades.

5) Comprobante de activación del dominio mahindraowners.cl emitido por Nic Chile con fecha 5 de febrero de 2013.

6) Factura electrónica Nº001062471 emitida por Nic Chile con fecha 5 de febrero de 2013.

7) Lista de solicitudes en trámite para el dominio mahindraowners.cl emitida por Nic Chile.

8) Copia del Certificado de inscripción en el R.N.V.M. (padrón) a nombre del primer solicitante del vehículo marca Mahindra, modelo Scorpio GLX 2.2, año 2011.

9) Fotografías del primer solicitante con su vehículo Mahindra y del evento Mahindra Adventure.

**SÉPTIMO:** El segundo solicitante, acompaño como medio de prueba los siguientes documentos: 1.- Impresiones del sitio web de INAPI con el detalle del registro de marcas "MAHINDRA", de propiedad MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED.

2.- Copia simple del poder donde consta personería para obrar en representación de MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED.

3.- Copia del home de los siguientes sitios web:

htto://www.mahindra.com

http://www.mahindra.com/What-We-Do/Automotive

http://www.mahindra.com/What-We-Do/Automotive/Products/XUV-500

http://www.mahindraautoworld.com/

4.- Brochure informativo de los siguientes vehículos fabricados por el segundo solicitante: Mahindra Scorpio, Mahindra Pik Up y Mahindra XUV 500.

5.- Impresión de los registros de marca invocados en su escrito de demanda.

6.- Impresión de pantalla del día 09 de septiembre de 2013 del sitio web www.lista4x4.cl, que da cuenta que dicho sitio web – que constituye la base de las argumentaciones de mejor derecho del primer solicitante – no existe.

7.- Impresión de pantalla del día 09 de septiembre de 2013 del sitio web http://www.nic.cl/cgi-bin/dom-CL?q=cherokeeowners&tipo=E&avanzada=1, que da cuenta que el titular del sitio web cherokeeowners.cl – invocado en las argumentaciones de mejor derecho del primer solicitante – no tiene relación alguna con el solicitante.

8.- Impresión del sitio web del Inapi de la marca "Mahindra", registro 720.117, clase 12, de fecha 14-3-2005..

**OCTAVO:** Que en la etapa de prueba, el segundo solicitante acompañó a los autos y sin objeción de contrario: registros de marcas comerciales ya señalados en el considerando séptimo de este fallo, de la marca "Mahindra", siendo la solicitud del año 2004 y con fecha de registro de 14/3/2005.

**NOVENO:** De lo anterior se colige que el segundo solicitante tiene registrada como marca comercial en Chile la palabra "Mahindra", a lo menos 7 años anteriores a la fecha de la solicitud del nombre de dominio de autos del primer solicitante, que es de 5 de febrero de 2013.

Consta en autos igualmente, que dicha marca "Mahindra", se encuentra registrada en 69 países, también con anterioridad a la solicitud de autos del primer solicitante.

**DECIMO:** Que la marca "Mahindra", corresponde también al nombre de la sociedad del segundo solicitante y además fabrica entre otros, vehículos motorizados, del mismo nombre, siendo el primer solicitante propietario de uno de ellos.

**DECIMOPRIMERO:** Que con relación a lo expuesto y a la prueba rendida por el primer solicitante, esta se refiere a la propiedad de un vehículo de marca "Mahindra", que adquirió en el año 2010 y fotografías de la actividad que realiza, dedicarse al mundo 4x4, en un club de aficionados al "off-road".

De dichos documentos se desprende que tiene el vehículo Mahindra desde el año 2010, cuya marca se encuentra registrada en Chile desde el año 2005, por parte del segundo

solicitante.

Por lo anterior, la propiedad del primer solicitante de dicho vehículo, cuya marca es el nombre de una empresa que fabrica dichos vehículos y que tiene registrada como marca comercial a su nombre, no le otorga el derecho de utilizar dicha marca sin autorización de su dueño, más aún si dicha marca goza de fama y notoriedad como consta en autos, por lo que mal puede pretender inscribirla a su nombre como nombre de dominio.

A mayor abundamiento, el agregado de la palabra inglesa “owners”, que contiene el nombre de dominio en disputa, que al ser traducida al español, significa propietarios, la que es de uso común, y tampoco puede dicho solicitante, alegar derechos exclusivos sobre ella.

**DECIMOSEGUNDO:** Que además, los argumentos vertidos por el primer solicitante, referidos a que no puede el segundo solicitante impedir su uso en otras clases de marcas comerciales, no es aplicable en esta clase de juicios por tratarse de instituciones distinta a los nombres de dominio, que se rigen por normas y principios diferentes, como lo reconoce igualmente el primer solicitante en su escrito de contesta traslado de fs. 49.

Además, el hecho que sea socio de la página “www.cherokeeowners.cl”, y cuyo propietario de dicha marca “Cherokee” haya permitido su existencia y uso por parte de terceros, no quiere decir que en otra situación similar, como la de este juicio, con la marca “Mahindra”, deba repetirse dicha situación, sin que puede su propietario ejercer los derechos que la ley le otorga.

El resto de los argumentos expuestos por el primer solicitante y prueba rendida, en nada alteran lo razonado precedentemente.

**DECIMOTERCERO:** Que de lo expresado se concluye, que no se configura en la especie uno de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos “first come, first served”, por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “mahindraowners.cl”. Que igualmente, no se ha acreditado mala fe en el primer solicitante.

**DECIMOCUARTO:** Que por lo expuesto precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “mahindraowners.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

**SE RESUELVE:**

I.- Que se asigna el nombre de dominio “mahindraowners.cl” al segundo solicitante esto es a la sociedad Mahindra & Mahindra Ltd.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “mahindraowners.cl” del primer solicitante don René Iván Soto García.

III.- Cada parte pagará sus costas.

IV.- Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su oportunidad, por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y remítasele el respectivo expediente.

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-
Rol 42 – 2013.