SERVICIO DE MANTENCIÓN Y ASEO INTEGRAL MANAS LIMITADA
con AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.

manas.cl
Causa Rol N° 98 – 2013

Santiago, 7 de marzo de 2014

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de 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 solicitud de inscripción del nombre de dominio "**manas.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **SERVICIO DE MANTENCIÓN Y ASEO INTEGRAL MANAS LIMITADA** y, como segundo solicitante, **AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.**

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, Las Condes, Santiago, 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 audiencia antes referida compareció sólo el segundo solicitante, debidamente representado por don Diego Acuña Domínguez. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 27, alegando en lo medular lo siguiente:

- Automotores Gildemeister S.A. corresponde a uno de los agentes de mayor relevancia en el mercado nacional automotriz. Siendo una empresa fundada en el año 1986, inicia en ese mismo año la distribución oficial de vehículos Hyundai en Chile, expandiéndose incluso en Perú.
- Afirma que MANASA corresponde a un signo distintivo de su mandante con el cual distingue los servicios de distribución de vehículos Ford, Mazda, Volvo y Land Rover en Perú. Además distribuye y comercializa las marcas de motocicletas Piaggio, Vespa, Aprilia y Gilera. Por último a fines del año 2008 introdujo la marca de motos Keeway en el mercado. Su concepto de distribución es mixto, basado en una combinación de concesionarios independientes y sucursales propias, involucrando 16 salas de exhibición y 25 talleres técnicos. Las dieciséis sucursales están estratégicamente distribuidas: 3 en Lima, y el saldo cubre el territorio peruano.
- Expone que como parte de la estrategia para proteger sus derechos, inversiones y nombre comercial, cuenta con una familia de registros marcarios que tienen como elemento principal la palabra MANASA tanto en Chile como en Perú, además de ser titular del nombre de dominio MANASA.cl. Argumenta que el dominio solicitado está estructurado de manera análoga a su marca y frase publicitaria, lo que induciría a error y confusión a los usuarios, ya que lo único que falta es la última letra, A, prestándose para confusión ya que no logra dotar al dominio de suficiente identidad gráfica y fonética.

- La primera solicitud de registro para el nombre de dominio manas.cl infringe claramente las normas vigentes sobre abusos de publicidad señaladas por el Código de Ética Publicitaria, pues a pesar de no ser una norma imperativa ella señala criterios plasmados en normas que permiten comprender y atribuir un mejor derecho al segundo solicitante en estos autos. Lo anterior, pues resulta evidente de su sola lectura que el dominio pretende hacer un uso injustificado de una marca previamente registrada por el segundo solicitante, y que permite distinguir sus productos y servicios en el mercado, aprovechándose con ello del "goodwill" o imagen adquirida que tiene la marca comercial “manasa”.
- La Ley de Protección al Consumidor, tiene como una de sus finalidades proteger al consumidor de la confusión que supondría la existencia de distintivos similares. El nombre de dominio manas.cl en manos de un tercero que no sea Automotores Gildemeister S.A. generará toda suerte de confusiones, dada la cuasi identidad de éste con sus marcas registradas.
- El criterio plasmado tanto en la doctrina como en la Convención de París tiende a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar el mercado. En el caso que nos convoca, la concesión de manas.cl al primer solicitante necesariamente será inductivo a toda clases de errores o confusiones, vulnerándose el espíritu y el texto expreso de las normas recién citadas. Tales errores o confusiones tendrán su origen en un hecho falso, cual es que el primer solicitante no pertenece al grupo Gildemeister ni tampoco tienen autorización por parte del mismo para usar sus signos distintivos.
- El segundo solicitante es titular de registros marcarios y nombres de dominio sobre los cuales debe ser respetado, pues la concesión del nombre de dominio manas.cl a un tercero, afectaría evidentemente su patrimonio marcario, toda vez que es creador intelectual de la marca “manasa”.

Automotora Gildemeister S.A. detenta derechos de índole superior en torno al nombre de dominio disputado en estos autos.

- El principio “first come first served” es precisamente un principio, mas no un derecho, siendo únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer. El segundo solicitante tiene un mejor derechos atendida la fama y notoriedad de la marca registrada “manasa” ®, antecedente marcario que deberá ser debidamente sopesado.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 987.515 MANASA.
2. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 987.517 MANASA.
3. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 987.519 MANASA.
4. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 987.521 MANASA.
5. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 987.523 MANASA.
6. Impresión del sitio www.inapi.cl para el Registro Nº 988.211 MANASA.
7. Copia del Certificado de Registro Nº 80025 MANASA, en Perú.
8. Copia del Certificado de Registro Nº 80026 MANASA, en Perú.
9. Copia del Certificado de Registro Nº 29223 MANASA, en Perú.
10. Copia del Certificado de Registro Nº 29271 MANASA, en Perú.
11. Copia del Certificado de Registro Nº 29250 MANASA, en Perú.
12. Impresión del sitio www.nic.cl para el nombre de dominio MANASA.CL.
13. Llavero MANASA.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho por asignación de nombre de dominio del segundo solicitante, por acompañados los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

SÉPTIMO: Que, se evacuó el traslado dado al primer solicitante en su rebeldía, de conformidad a las bases del procedimiento de autos.

OCTAVO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web www.manas.cl.

CONSIDERANDO:

NOVENO: Que, atendido a que los documentos acompañados por el segundo solicitante no han sido objetados, y fueron presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis de los documentos acompañados, puede inferirse con suficiencia que el segundo solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legítimo.

DÉCIMO PRIMERO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social en la Web, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada que es titular de la marca “manasa”. De lo señalado, y de sus

propios dichos se desprende que su interés en la asignación del nombre de dominio es obtener protección de su signo distintivo y evitar la confusión de los consumidores y usuarios.

DÉCIMO TERCERO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa “manas.cl” es semejante a la marca comercial de la que es titular el segundo solicitante, y a la expresión por la cual es conocido en el mercado, a saber “manasa”, no constituyendo la ausencia de la letra “a” un elemento suficientemente diferenciador. La referida semejanza podría inducir a confusión al consumidor, lo que no puede ser aceptado.

DÉCIMO CUARTO: Que, siendo efectivo que Servicios de Mantención y Aseo Integral Manas Limitada es el primer solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio “first come, first served” es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO QUINTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DÉCIMO SEXTO: Que el primer solicitante no ha aportado antecedentes respecto de su interés en el dominio en disputa, y de la búsqueda realizada en internet no puede inferirse derecho alguno. Por lo anterior, éste árbitro arbitrador inclina su

convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante, concluyendo que se le deberá otorgar la protección requerida en esta contienda arbitral.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio **"manas.cl"** al segundo solicitante, **AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.**

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.
Resolvió Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y Sebastián Matías Contreras Pizarro.

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2014.03.07 15:47:41 -03'00'