SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

maxicar.cl

Santiago, martes diecisiete de diciembre de dos mil trece.-

VISTOS:

Con fecha 10 de diciembre de 2012, la sociedad Inmobiliaria, Inversiones Y Asesorías Sila Limitada, de su giro, domiciliada en Fray León Nº 11631, casa J, Las Condes, Santiago, representada por Mariela de Lourdes Ruíz Salazar, domiciliada en Matías Cousiño 150, oficina 530, comuna y ciudad de Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "maxicar.cl".

Posteriormente, con fecha 27 de diciembre de 2012, la sociedad Automotores Gildemeister S. A., domiciliada en Avenida Américo Vespucio 570, Pudahuel, Santiago, representada por Beuchat, Barros & Pfenniger, domiciliados en Europa 2035, Providencia, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "maxicar.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 18023 de 28 de mayo 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, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo

avenimiento, 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. 53 y 67, los solicitantes hicieron valer sus respectivas alegaciones y defensas, solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 73, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el cual fue evacuado respectivamente por las partes, a fs. 76 y 95.

A fs. 102, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido. "Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio maxicar.cl".

A fojas 107, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 10 de diciembre de 2012, la sociedad Inmobiliaria, Inversiones Y Asesorías Sila Limitada, solicitó la inscripción del nombre de dominio "maxicar.cl". Que posteriormente, con fecha 27 de diciembre de 2012, la sociedad Automotores Gildemeister S. A., solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "maxicar.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".

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, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 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: Que de acuerdo al procedimiento fijado en autos, la parte del primer solicitante en el período de discusión, hizo valer sus derechos y al respecto expresa que solicitó de buena fe, la inscripción del nombre de dominio maxicar.cl, con fecha 10 de Diciembre de 2012, con el propósito de que los visitantes en Internet pudieran acceder fácilmente a la página Web de "Maxicar", sitio especializado en brindar asesoramiento a vendedores de vehículos para así realizar una compra más segura y fácil, como también para el comprador, y asimismo obtener financiamiento a través del otorgamiento de crédito automotriz.

Agrega que para ofrecer dicho servicio, don Gabriel Andrés Silva Robert y doña Carolina Larraín Errázuriz, constituyeron Sociedad de responsabilidad Limitada con fecha 3 de Septiembre del año 2009, bajo la razón social: "Inmobiliaria, Inversiones Y Asesorías Sila Limitada". Dicha empresa de inversiones es socia mayoritaria de MaxicomprasS.p.A, la cual tiene como giro la comercialización de diversos productos y que es así como surge "maxiauto.cl", símil de "maxicar.cl", ambos servicios dependientes de Maxicompras S.p.A, tienen como fin brindar asesoría, financiamiento, compra y venta de automóviles.

Agrega que las expectativas de crecimiento, lo llevó a explorar nuevas ventajas para insertarse a mayor escala en el área de trabajo a la que se dedica, y que con estos fines, solicitó la inscripción del nombre de dominio maxicar.cl, para apoyar su empresa y expandirse en su rubro, para captar la atención de futuros clientes de otros países que navegando por Internet pudieran encontrarse con la prestación de sus servicios.

Que el giro de la empresa Maxicompra S.p.A., está determinado en la escritura de constitución de sociedad, lo que deja en evidencia que en ningún momento ha tenido como iniciativa confundir a los consumidores o posibles clientes que desean enterarse del ofrecimiento de sus servicios de asesoría, financiamiento, compra y venta de automóviles. Al solicitar el nombre de dominio, al momento de constituir la empresa como sociedad bajo el nombre Maxicompra S.p.A y luego de ello enterarse de la existencia del conflicto, antes de tener conocimiento de la disputa por el dominio, ha hecho uso, la preparación cabal para usar el nombre de dominio maxicar.cl, lo anterior en relación con el ofrecimiento de buena fe de sus respectivos servicios ya

individualizados.

Agrega que al momento de solicitar la inscripción del dominio maxicar.cl, se constituyó como el primer solicitante y por ende tuvo derecho a subir una página Web, la cual en estos momentos está en proceso de ser redireccionada desde la página de maxiauto.cl, la cual entrega la misma información que brindará maxicar.cl hasta que dicho sitio quede por completo terminado. Lo que demuestra que las acciones que ha realizado han evidenciado un comportamiento consecuente y su interés legítimo en el uso del nombre de dominio y que en ningún caso ha demostrado una actitud antojadiza al solicitar la inscripción del nombre de dominio en disputa, sino que todos sus actos se han encaminado a ocupar dicho dominio con un fin concreto, con una aspiración legítima, lo que puede verificarse con todas las gestiones que hasta la fecha se han realizado.

Que las razones anteriores evidencian su buena fe o justo motivo para solicitar el dominio en disputa y que su solicitud se hace con fines de propia publicidad, y queda claramente demostrado que se ha preparado para usar el nombre de dominio, que lo necesita y que le sirve para realizar su actividad, con la intención de ofrecer sus servicios y ser identificado bajo la expresión maxicar.cl

Señala además, que en lo que dice relación con el principio de la responsabilidad exclusiva del solicitante para que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros, expresa que basta con revisar la página Web www.maxiauto.cl, la cual está en proceso de ser redireccionada a www.maxicar.cl, para constatar que en ella no se induce ni se puede generar confusión a los visitantes del portal, por cuanto se dedica a prestar servicios de asesorías, financiamiento y a la comercialización de vehículos, pero al ser tan dispar la imagen corporativa de la que posee la contraparte, es absolutamente improbable que exista confusión por parte del público consumidor.

Por otro lado, arguye que el artículo 22 de la Reglamentación para el funcionamiento del registro de nombres de dominio CL, establece que se evidenciará que el solicitante no ha actuado de mala fe, en el caso 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 que al aplicar esta norma al caso de autos, intenta demostrar

que si bien los nombres de dominio están relacionados con la propiedad industrial y en especial con el derecho marcario, el presente conflicto del nombre de dominio maxicar.cl no es un asunto de esa naturaleza, por lo cual no se rige por sus normas. De este modo, conceptos tales como "marca registrada" no están contemplados y por tanto no deben ni pueden ser esgrimidas para presentar una solicitud competitiva y/o para denegar el nombre de dominio solicitado. Ello puesto que si bien Automotores Gildemeister S.A., posee como marcas registradas las expresiones "Taxicar" y "Car Meiser", estás no son similares fonética ni gráficamente al nombre de dominio solicitado. Por tanto la contraparte no puede pretender tener un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresión "Maxicar". Que a diferencia de cualquier legislación marcaria, en este caso tampoco existen causales de irregistrabilidad en relación con nombres de dominio y además, el principio rector de este sistema es precisamente la libertad absoluta, por lo cual es posible solicitar cualquier nombre de dominio sin distinción, con la única excepción de que la reglamentación vigente prevé la posibilidad de que NIC Chile recurra a un árbitro en los casos que considere que se están vulnerando ostensiblemente los principios señalados en el artículo 14 inciso primero y que aunque no posea registros marcarios sobre la titularidad de la expresión en disputa, esa no es razón suficiente para despojarlo de la posibilidad de adquirir el nombre de dominio en disputa.

Por otro lado, expresa que existe una clara identidad y relación entre el solicitante y el nombre de dominio solicitado, y que debe puntualizar más sobre ello, ya que estamos hablando de un criterio jurisprudencial importantísimo para vislumbrar soluciones sobre este tipo de conflictos y que el nombre de dominio inscrito por su parte, se justifica dado que ha sido conocido durante todos estos meses bajo la prestación de sus servicios automotrices con maxiauto.cl y ahora intenta ampliarse a otros países a través de maxicar.cl. Que lo dicho, es una razón más que fundamental para apoyar la tesis de que tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, que lo necesita, ya que a la hora de que los consumidores naveguen por el sitio y vean al segundo solicitante como titular de dicha página, se producirá un menoscabo para desarrollar su actividad.

Que no se justifica el hecho de negarle la posibilidad de adquirir el nombre de dominio que se identifica con el nombre de su razón social, tan sólo por el hecho de que el

segundo solicitante tenga una actitud antojadiza sobre el respectivo dominio en disputa y que aunque el dominio en conflicto sea de utilidad para el negocio de la contraparte, aquello no es razón para perjudicar a mi representada, impidiendo que inscriba el dominio.

Por último, argumenta que para amparar su defensa, hace mención a la aplicación del principio "first come, first served", "Primero en el Tiempo Primero en Derecho", aquel principio se aplica preferentemente cuando ambas partes demuestran tener intereses equivalentes sobre un nombre de dominio en disputa, el cual cede sólo en casos excepcionales en que el primer solicitante haya hecho una inscripción abusiva o de mala fe, lo que en la especie no se da en ninguna circunstancia y señala, que como primer solicitante, no existen en la especie ninguno de los supuestos para entender que ha hecho una inscripción abusiva o de mala fe, de acuerdo al artículo 22 de la reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del dominio CI, como tampoco antecedentes de que se vulneren normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal y de la ética mercantil o derechos válidamente adquiridos por terceros de acuerdo al artículo 14 del referido reglamento. Que luego cita jurisprudencia que señala que se refieren a casos similares, respecto

Por último, expresa que por las razones y argumentos expuestos, solicita se decida a su favor, otorgándole el nombre de dominio en disputa "maxicar.cl".

de la inscripción de los nombres de dominio vaza.cl,

TERCERO: Que en la etapa de discusión, el segundo solicitante hizo valer sus alegaciones y defensas y al respecto expresa que previo al análisis pormenorizado de los hechos y circunstancias que inciden en su mejor derecho sobre la expresión en conflicto, cabe señalar que Automotores Gildemeister S.A. es uno de los agentes de mayor relevancia en el mercado nacional automotriz. Señala que fue fundada en el año 1986, fecha en la cual inicia la distribución oficial de automóviles Hyundai Motor Company en Chile y de sus diferentes modelos, pasando rápidamente a ser el segundo mayor importador de vehículos. Que más aún, el Grupo Gildemeister mantiene operaciones en diversos mercados latinoamericanos con lo cual sostiene que su relevancia trasciende a nuestras fronteras y que lo que quiere demostrar, es que es, desde hace más de dos décadas, un agente famoso y notorio, contando con una extensa red de concesionarios para la venta y servicio técnico de diversos

productos, esencialmente de vehículos motorizados.

Que además cuenta con una infinidad de marcas registradas que forman parte de su patrimonio marcario, en las cuales invierte constantemente parte de su capital a fin mantenerlos vigentes, ello sin contar la fuerte inversión que realiza en marketing y publicidad para promocionar y lograr posicionar dichos signos.

Que consciente de la importancia de sus signos distintivos, ha recurrido a todos los medios que el ordenamiento jurídico le otorga para la protección de los mismos, invirtiendo importantes recursos para obtener su protección y que lo anterior incide en el presente conflicto, ya que la actual litis está radicada en torno a un término que presenta similitudes determinantes con sus derechos adquiridos, lo cual vulnera todas las normas y principios que rigen la concesión de un nombre de dominio.

Agrega que los derechos a que hace referencia lo constituyen su nombre de dominio taxicar.cl, y marca comercial las cuales se han encontrado en su patrimonio de forma ininterrumpida desde el año 2008 hasta la fecha y que Taxicar, la cual es determinantemente similar desde el punto de vista gráfico y fonético al nombre de dominio en disputa Maxicar y que tiene protegido el nombre de dominio taxicar.cl desde el 5 de marzo de 2008 y su marca comercial Taxicar, registrada con el Nº 824.483, para distinguir baterías para vehículos de la clase 9, desde el 18 de agosto del 2008.

Luego se refiere al concepto de los nombres de dominio y su importancia y cita al respecto un dictamen de la Comisión Preventiva Central y también el Art. 14 de la Reglamentación de Nic Chile.

Además, se refiere las normas sobre abusos de publicidad y ley de protección al consumidor, y cita al respecto el Código Chileno de Ética Publicitaria, el cual sirve como marco normativo para el análisis de la presente litis, lo mismo que la Ley del Consumidor, contenidas en el título III, artículos 28 y siguientes del citado cuerpo legal y que por ello, es que en el caso de autos, la existencia de un nombre de dominio casi idéntico en términos fonéticos y gráficos al dominio sobre el cual tiene un derecho previo será motivo de confusión, así señala a taxicar.cl con maxicar.cl y que el análisis del nombre de dominio en disputa, lleva a la conclusión de que indubitadamente el consumidor lo asociará a su expresión taxicar, por lo que las similitudes gráficas y fonéticas entre los signos en conflicto, permiten suponer fundadamente que la

asignación del nombre de dominio al primer solicitante, será objeto de todo tipo de confusiones y errores por parte de los consumidores, situación que trata de evitar el ordenamiento jurídico que rige el otorgamiento de los nombres de dominio. Que así las cosas, la concesión del dominio al primer solicitante contraría y vulnera a las normas citadas, debiendo en consecuencia atribuirse un mejor derecho en su persona, decretándose la concesión del dominio al mismo.

También refiere a los principios de competencia leal y de ética mercantil, al Convenio de París, y en especial, la norma contenida en el artículo 10 bis.

Luego se refiere a los derechos válidamente adquiridos, lo que importa un reconocimiento a las garantías establecidas en la Constitución Política de la República y señala que es claro que es titular de un registro marcario, el cual debe ser respetado, y que la concesión del nombre de dominio en disputa a otra persona, afectaría evidentemente su patrimonio marcario y que por ello como conclusión, la asignación del nombre de dominio le debe ser realizada como titular de un nombre de dominio que presenta casi idénticas características con el nombre de dominio en actual disputa.

Además argumenta la inaplicabilidad del principio first come first served, y que su antecedente marcario debe ser debidamente sopesado en estos autos, teniendo preeminencia por sobre el principio orientador "first come first served" y solicita en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

CUARTO: Que el primer solicitante al evacuar el traslado conferido respecto de lo expresado por el primer solicitante, expresa que si bien el segundo solicitante es una compañía de trayectoria y con prestigio en su rubro, enfatiza, que es conocida por el público en general por ser una sociedad orientada a la comercialización de automóviles y que la expresión que la contraparte ha registrado como marca es Taxicar, la cual se encuentra protegida para distinguir productos en clase 9, siendo su intención de protección clara, y que en cambio como primera solicitante, ofrece servicios de asesoramiento a vendedores de vehículos para así realizar una compra más segura y fácil, como también para el comprador, y asimismo obtener financiamiento a través del otorgamiento de crédito automotriz. Que por lo tanto, resulta totalmente ilógico que el público se confunda respecto al origen de la expresión "maxicar.cl", toda vez que alguien que busca comprar una batería de auto (clase 9), de

la segunda solicitante, no puede por confusión terminar adquiriendo un servicio de compra de automóvil. En ambos casos los públicos objetivos son distintos, al ser distintas las necesidades que los mueven a adquirir un determinado producto o servicio, por lo que la adquisición por parte de mi representada del dominio en disputa no dañará la imagen de la contraparte, ni tampoco atraería público consumidor a su empresa.

Que por otro lado, arguye que al consultar por el registro histórico que ha tenido el dominio maxicar.cl en Nic Chile, podemos darnos cuenta que Automotores Gildemeister, nunca solicitó, ni fue propietario del dominio en cuestión, lo que demuestra el poco interés que significa para dicha empresa la expresión en conflicto y que además, según el mismo, se indica que la expresión en conflicto sólo ha tenido antes como solicitante a Sociedad Comercializadora de Carnes Maxicar Chile S.A. Agrega que en la misma base de datos de Nic Chile, es posible encontrar una serie de

Agrega que en la misma base de datos de Nic Chile, es posible encontrar una serie de empresas distintas de Automotores Gildemeister que utilizan la expresión "axicar" como parte de su nombre de dominio, tales son: maxicars.cl, Titular: Maximiliano Jara Sepúlveda de fecha de registro 18 de Noviembre de 2011; maxicard.cl, titular: Cristóbal José Ayub Muñoz, de fecha de registro 12 de Diciembre de 2011; maxicare.cl, titular: Servicios de rescate médicos Maxicare Limitada, de fecha de registro 07 de Diciembre de 2012; maxicargo.cl, titular: Osvaldo Urzúa Castillo, de fecha de registro 24 de Diciembre de 2011. Que todos los nombres de dominio mencionados, poseen como base la expresión "axicar", al igual que mi representada y ofrecen un servicio distinto al de la contraparte, por lo que concluye que perfectamente puede hacer uso de un nombre, que en ningún caso se confunde con los productos ofrecidos por el segundo solicitante y hace especial mención al dominio maxicars.cl, el cual sólo agrega una "S" para hacer distinción al solicitado por mi cliente, el cual fue solicitado y registrado con fecha 18 de Noviembre de 2012 y no existió por parte de AUTOMOTORES GILDEMEISER ninguna solicitud competitiva.

Luego cita fallos que resolvieron el conflicto por asignación del dominio uezofri.cl.

Agrega que la segunda solicitante indica que posee el nombre de dominio taxicar.cl, pero que en dicho sitio no contiene ningún tipo de información acerca de sus productos, por lo cual es deduce que de asignársele el nombre en disputa al segundo solicitante, dicho sitio carecería de contenido, desvalorizando la institución y cita

doctrina al respecto de la juez árbitro Sra. Lorena Donoso.

Argumenta que en ningún caso ha querido aprovecharse del prestigio del segundo solicitante, que tan sólo se ha amparado en sus legítimas pretensiones por dar a conocer un servicio que no guarda ninguna relación con la contraparte, ya que éste protege con la expresión Taxicar baterías de vehículos, diferente sería el caso en que ambas empresas tuviesen giros iguales, en que sí se justificaría argumentar confusión, pero en este caso es imposible el error en los consumidores, al tratarse de servicios/productos totalmente distintos y que por el principio de especialidad de las marcas comerciales, se permite que convivan marcas idénticas para productos o servicios distintos, siempre que estos sean lo suficientemente diferentes como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los mismos, por lo que de ninguna forma el segundo solicitante puede pretender detentar un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresión "Maxicar".

Que en base a lo expuesto tanto en este escrito como en su primera presentación, el primer solicitante señala que queda más que probado que efectuó la inscripción del nombre de dominio maxicar.cl de buena fe, con un legítimo interés y que existe una relación entre el nombre de dominio solicitado y sus servicios, y solicita en definitiva tener por evacuado el traslado conferido, acogiendo las contra argumentaciones deducidas en autos y se decida a su favor, por los motivos desarrollados y por su actuar consecuente y de buena fe acreditados en su primera presentación.

QUINTO: Que el segundo solicitante al evacuar el traslado conferido respecto de lo expresado por el primer solicitante, señala que el objeto de discusión del presente conflicto es la inscripción y registro del nombre dominio maxicar.cl, y las partes en este juicio claramente son dos: la sociedad Inmobiliaria, Inversiones Y Asesorías Sila Limitada, en calidad de primer solicitante del nombre de dominio, y la sociedad Automotores Gildemeister S.A., en su calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio tras presentar la solicitud competitiva correspondiente. Es entre estas dos partes que se encuentra trabado el conflicto, y no respecto de terceros ajenos al juicio.

Que por lo anterior, afirma que no son parte en este juicio la sociedad Maxicompras S.P.A., ni tampoco ninguna otra persona natural o jurídica respecto de la cual el primer solicitante forme parte. Agrega, que esta sociedad señalada, ha pretendido ser incluida

en las alegaciones de la contraria, pero tales argumentaciones carecen de toda validez, ya que recaen respecto de un tercero ajeno al presente juicio, correspondiendo que por tanto sean desechadas por ser improcedentes e inconducentes y cita al respecto el artículo 2º del Anexo 1, del Reglamento de Nic Chile, relativo al Procedimiento de Mediación y Arbitraje.

Agrega, en segundo lugar, y tal como lo ha reconocido expresamente el primer solicitante en su escrito de fecha 04 de Julio de 2013, el propósito que tuvo al adquirir el nombre de dominio maxicar.cl, ha sido ofrecer productos y servicios idénticos a los que mi mandante desarrolla en el mercado nacional dentro de su giro, tal como se puede apreciar en el contenido alojado por el primer solicitante en la página web cuya asignación se disputa en autos, que da cuenta que ella pretende ser utilizada para ofrecer servicios de compraventa de vehículos motorizados y otorgamiento de financiamiento para créditos automotrices, lo que los transforma en competidores directos en el mercado relevante, tal como se aprecia en el screenshot o impresión de pantalla del sitio web al cual redirige el dominio maxicar.cl.

Señala también, al respecto, que el primer solicitante de autos, la sociedad "Inmobiliaria, Inversiones Y Asesorías Sila Limitada", no tiene giro para desarrollar estas actividades en nuestro país de acuerdo a la información que a la fecha figura en la base de datos del Servicio de Impuestos Internos (www.sii.cl), cuyas impresiones acompaña a los autos, lo que deja en evidencia el riesgo de confusión, error o engaño que ello conlleva para el público consumidor respecto al origen o procedencia empresarial de dichos servicios de compraventa y financiamiento automotriz.

Argumenta además, que resulta sospechoso que el nombre de dominio maxicar.cl, haya sido solicitado a nombre de una sociedad que carece del giro para desarrollar estas actividades, y no a nombre de la sociedad Maxicompras S.P.A., pudiendo haberlo hecho, y nos permite presumir fundadamente que ello inducirá a toda suerte de errores, confusiones o engaños al público consumidor respecto del verdadero origen o procedencia empresarial de los servicios que pretender ofertarse por esta vía. Por otra parte, arguye, que el riesgo de confusión o engaño al público consumidor, se ve aumentado al analizar comparativamente la expresión maxicar.cl solicitada a registro como nombre de dominio, versus las expresiones taxicar.cl y Taxicar ® que tiene previamente registradas ante Nic Chile y ante el Instituto Nacional de Propiedad

Industrial (INAPI) respectivamente y que se puede apreciar que dichas expresiones son prácticamente idénticas tanto gráfica como fonéticamente, salvo en cuanto la expresión solicitada ha reemplazado la consonante iniciar "T" por la consonante "M", guardando en lo demás plena identidad tanto en su estructura como orden secuencial, lo que presumiblemente inducirá a error, engaño o al menos confusión en el público consumidor, por su asociación lógica con mi mandante Automotores Gildemeister S.A. en Chile, que cuenta con fama y notoriedad en nuestro país gracias a su trayectoria de más de décadas en la comercialización de vehículos motorizados y otros servicios afines.

Refiere también, que el sólo hecho de que el nombre de dominio maxicar.cl se encontrase disponible a la fecha en que fue requerido su registro por el primer solicitante, no le confiere un mejor derecho para su asignación, ya que no obsta al derecho que le cabe para presentar una solicitud competitiva respecto al mismo nombre de dominio dentro del plazo establecido en el propio Reglamento de Nic Chile, en caso de estimar que se han visto vulnerados sus derechos prioritarios respecto a la misma expresión u otras peligrosamente similares, tal y como ha ocurrido en este caso con las expresiones taxicar.cl y Taxicar ® previamente registradas como nombre de dominio y como marca comercial y que llegar a sostener lo contrario, equivaldría a desconocer la validez de todo el procedimiento de mediación y arbitraje establecido por dicho cuerpo reglamentario, ya que los nombres de dominio serían asignados derechamente al primer solicitante por el sólo hecho de requerir su registro y que tal como ha señalado en su escrito de argumentos de mejor derecho, y tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de los Jueces Árbitros designados por Nic Chile, el principio "first come first served" es un principio, mas no un derecho, y que su aplicación es subsidiaria sólo en aquellos casos en los que los solicitantes tengan derechos de igual naturaleza, cuestión que no opera en este caso ya que cuenta con registros marcarios previos y el primer solicitante no y que por lo tanto, el antecedente marcario y el rubro que desarrolla en el mercado deben ser debidamente sopesados en este caso, teniendo preeminencia por sobre el principio orientador "first come first served", determinando la asignación del nombre de dominio disputado a mi mandante Automotores Gildemeister S.A. por haber acreditado un mejor derecho para ello y cita además, el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, debiendo en consecuencia

atribuirse un mejor derecho en su persona, decretándose en definitiva la concesión del dominio en disputa en su persona.

SEXTO: Que en la oportunidad procesal respectiva, el primer solicitante acompañó los siguientes documentos: 1. Copia legalizada de constitución de sociedad "Inmobiliaria, Inversiones y asesorías Sila Limitada", con fecha 24 de Agosto de 2009.

- 2. Copia legalizada de protocolización de constitución de sociedad "Inmobiliaria, Inversiones y asesorías Sila Limitada", con fecha 03 de Septiembre de 2009.
- 3. Copia legalizada de registro de comercio por extracto de constitución de sociedad "Inmobiliaria, Inversiones y asesorías Sila Limitada", con fecha 31 de Agosto de 2009.
- 4. Copia legalizada de constitución de sociedad "MaxicomprasS.p.A", con fecha 14 de enero de 2013.
- 5. Copia legalizada de extracto de constitución de sociedad "MaxicomprasS.p.A", con fecha 15 de enero de 2013.
- 6. Copia legalizada de Inscripción en registro de comercio de extracto constitución "MaxicomprasS.p.A", con fecha 21 de enero de 2013.
- 7. Copia legalizada de publicación de extracto de constitución en diario oficial "MaxicomprasS.p.A", con fecha 19 de enero de 2013.
- 8. Copia legalizada de inicio de actividades ante servicio de impuestos internos de constitución "MaxicomprasS.p.A", con fecha 23 de enero de 2013.
- 9. Tarjeta de presentación de don Guillermo Mascaró N. Gerente general Maxiauto.cl
- 10. Presentación de servicios ofrecidos en maxiauto.cl
- 11. Boleta N°0004, emitida por MaxicompraS.p.A con fecha 13 de Junio de 2013.
- 12. Boleta N°0005, emitida por MaxicompraS.p.A con fecha 18 de Junio de 2013.
- 13. Boleta N°0006, emitida por MaxicompraS.p.A con fecha 21 de Junio de 2013.
- 14. Copia simple de página web http://maxiauto.cl
- 15. Copia de registro nombre de dominio maxicars.cl, en donde consta que existe registrado un nombre de dominio muy similar al solicitado y no existió ninguna oposición por parte del segundo solicitante.
- 16. Copia de registro taxicar.cl, inscrito por el segundo solicitante, en donde puede verse que no contiene ningún tipo de información.

SÉPTIMO: Que el segundo solicitante rindió prueba y al efecto acompañó los siguientes documentos 1. Nombre de dominio taxicar.cl, el cual se ha encontrado en su patrimonio desde el año 2008 hasta la fecha.

2. Impresión del registro comercial de la marca TAXICAR, Nº 824.483, clase 9.

OCTAVO: Que según consta en autos es primer solicitante la sociedad Inmobiliaria, Inversiones Y Asesorías Sila Limitada, y tiene como tal, prioridad sobre el nombre de dominio en conflicto y le corresponde por lo tanto al segundo solicitante probar que tiene un mejor derecho sobre él o probar mala fe en el primer solicitante.

NOVENO: Que al efecto el segundo solicitante para acreditar su mejor derecho, sólo acompañó a los autos, impresión de la base de datos de la página web del Inapi www.inapi.cl, de la marca "taxicar" registrada a su nombre, la cual distingue "baterías para vehículos", de la clase 9 y también impresión de la página Web de Nic Chile, del nombre de dominio registrado a su nombre, taxicar.cl.

DÉCIMO: Que el sólo hecho que el segundo solicitante tenga registrada la marca "taxicar" y el nombre de dominio "taxicar.cl", no son suficientes para configurar un mejor derecho que destruya la prioridad del primer solicitante. Además, consta de la prueba rendida, que dicha marca comercial fue inscrita para distinguir baterías para vehículos.

DÉCIMOPRIMERO: Que se desprende del registro de la marca comercial "taxicar" y nombre de dominio "taxicar.cl", de propiedad del segundo solicitante, que su derecho se encuentra suficientemente resguardado y que ese es el nombre que le interesa e identifica sus productos "baterías para vehículos" y que comercializa y no otras denominaciones, ya que de lo contrario habría registrado en su oportunidad a su nombre "maxicar".

Que el hecho que el segundo solicitante tenga derechos sobre dicha marca, no le da el derecho sobre todos los nombres de dominio que sean semejantes a dicha palabra, por lo que no puede impedir que otros puedan registrar algún otro nombre de dominio similar.

DÉCIMOSEGUNDO: Que atendida la naturaleza y características propias de los nombres de dominios y de esta clase de juicios, no son aplicables en la especie las normas sobre propiedad industrial, ni tampoco las disposiciones sobre libre competencia, ni de competencia desleal.

DÉCIMOTERCERO: Que además, el nombre de dominio solicitado, distingue un servicio de asesoramiento a vendedores de vehículos para así realizar una compraventa más segura y fácil, como también para el comprador, y asimismo obtener financiamiento a través del otorgamiento de crédito automotriz, y, que en cambio la marca comercial "taxicar", del segundo solicitante y que invoca como mejor derecho, se encuentra registrada para distinguir baterías para vehículos y su nombre de dominio "taxicar.cl", no se encuentra operativo, por lo que se descarta toda posibilidad de confusión o error en el mercado, al tratarse de servicios por una parte y productos, por la otra, que no se relacionan entre sí. Además, de requerir los respectivos consumidores de un servicio asesoramiento en la compraventa de vehículos y batería para vehículos, de un cierto grado de conocimiento, que aleja aún más la posibilidad de error o confusión entre los usuarios o cibernautas.

DÉCIMOCUARTO: Que igualmente, no consta de la prueba rendida por el segundo solicitante, mala fe del primer solicitante.

Que igualmente no tienen mayor incidencia, ni relevancia en este juicio, si alguna de las partes es una persona natural o no, o si tiene o no iniciación de actividades, ya que la Reglamentación respectiva, no exige que los solicitantes de nombres de dominios tengan algún tipo de organización empresarial o iniciación de actividades, para ser tal.

DÉCIMOQUINTO: Que por lo expuesto este Árbitro ha llegado a la convicción que no existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "maxicar.cl", ya que lo expuesto por las partes y la prueba rendida por el segundo solicitante, no afectan la validez y prioridad de la primera solicitud de autos, ni acreditan un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

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 "maxicar.cl" al primer solicitante, esto es a la sociedad Inmobiliaria, Inversiones Y Asesorías Sila Limitada.
- II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "maxicar.cl" del segundo

solicitante, la sociedad Automotores Gildemeister S. A. III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes por correo certificado y a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, por correo electrónico, en su oportunidad. Devuélvansele los antecedentes. –

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

Rol 36 - 2013.