En Santiago, a diecinueve de Octubre de dos mil nueve.

## VISTOS:

- 1.- El Oficio de Nic Chile Nº 11011, de 6 de Julio de 2009, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre don Reinaldo Emilio Cortes Carrasco e International Truck Intellectual Property Company, LLC, por la inscripción del nombre de dominio navistar.cl, que rola a fojas 1.
- 2.- La identificación de las partes que consta a fojas 3 y 4.
- 3.- Copia de la comunicación de Nic Chile a las partes, mediante correo electrónico de 6 de Julio de 2009, dando cuenta de la designación del suscrito como árbitro en este caso, de fojas 6.
- 4.- Resolución de fojas 7, de 10 de Julio de 2009, por la cual el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes, para fijar las normas de procedimiento.
- 5.- Notificación de fojas 8, que se hace a las partes con fecha 10 de Julio de 2009, de la resolución señalada en el número anterior.
- 6.- Documentos de fojas 9 y 10, que son los formularios de admisión de envíos registrados de Correos de Chile, en los que consta el despacho a las partes por correo certificado, con fecha 10 de Julio de 2009, de los documentos referidos en los números anteriores.
- 7.- Copia del correo electrónico dirigido a Nic Chile, con copia a las partes, con fecha 10 de Julio de 2009, comunicando la aceptación del suscrito a la designación de árbitro en este caso, de fojas 11.
- 8.- Mensaje de correo electrónico dirigido por Nic Chile a las partes, dando cuenta de haber tomado conocimiento de mi aceptación a la designación de árbitro, de fecha 13 de Julio de 2009, agregado a fojas 12.
- 9.- Escrito y documentos de fojas 13 y siguientes, en el que consta la personería de los representantes de International Truck Intellectual Property Company, LLC.
- 10.- Acta del comparendo realizado con fecha 3 de Agosto de 2009, con la sola asistencia del egresado de derecho don Felipe Fernández Gonzáles, en presentación de International Truck Intellectual Property Company, LLC, en el cual se fijaron las normas por las que se regirá este procedimiento, que rola a fojas 31 y 32.
- 11.- Notificación de fojas 33, hecha a las partes mediante correo electrónico de 3 de Agosto de 2009, en la cual se les envía copia del acta del comparendo indicada en el número anterior.
- 12.- Impresión del correo electrónico enviado al arbitro por don Reinaldo Emilio Cortés, con fecha 14 de Agosto de 2009, en el cual se incluye como adjunto un escrito conteniendo su demanda en este procedimiento.
- 13.- Escrito de fojas 35 y siguientes conteniendo la impresión del documento adjunto al correo electrónico indicado en el número anterior.

- 14.- Documento de fojas 42, consistente en impresión de la información que aparece en la página web "Whois Results" de register.com, en el cual consta que los señores NAVISTAR, INC., son dueños del nombre de dominio navistar.com.
- 15.- Documento de fojas 43, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores International Truck Intellectual Property Company, LLC, son dueños de la marca NAVISTAR, registrada con el Nº 822299, en la clase 12.
- 16.- Documento de fojas 44, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores International Truck Intellectual Property, LLC, son dueños de la marca NAVISTAR, registrada con el Nº 733.427, en la clase 12
- 17.- Documento de fojas 45, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, donde consta que los señores Navistar International Transportation Corp., son dueños de la marca NAVISTAR, registrada con el Nº 1476173, en la clase 36.
- 18.- Documento de fojas 46, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, donde consta que los señores Navistar International Transportation Corp., son dueños de la marca NAVISTAR, registrada con el Nº 1474900, en las clase 12.
- 19.- Documento de fojas 47, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de la Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá, donde consta que los señores International Truck Intellectual Property Corp.LLC, son dueños de la marca de la marca NAVISTAR, registrada con el N° TMA337494.
- 20.- Documento de fojas 48 y siguientes, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de la Oficina de Armonización del Mercado Interior donde aparece registrada la marca comunitaria NAVISTAR, número de marca 006506182, en las clases 12, 35 y 37, a nombre de un solicitante cuya referencia es 53/IN14L66/EM.
- 21.- Documento de fojas 51 y siguientes, consistente en un listado que presenta el segundo solicitante de las marcas comerciales "NAVISTAR", solicitadas y/o registradas en distintos países del mundo.
- 22.- Documento de fojas 64, consistente en impresión del resultado de la búsqueda de la expresión "NAVISTAR" en el buscador Google.
- 23.- Documento de fojas 65 y siguientes, correspondiente a impresión del sitio web www.navistar.com
- 24.- Documento de fojas 69, consistente en impresión del sitio web <u>www.wikipedia.org</u>, en el cual aparece una reseña sobre las actividades de NAVISTAR.
- 25.- Documento de fojas 72 y siguientes, consistente en impresión de información que aparece en el sitio web <a href="https://www.freshpatents.com">www.freshpatents.com</a>, en el cual aparece un listado de las patentes comerciales solicitadas por International Truck Intellectual Property Company, entre el mes de Septiembre de 2006 al mes de Junio de 2009.
- 26.- Documentos de fojas 75 y siguientes, consistentes en impresión de imágenes y logos "NAVISTAR", a través de los cuales se promocionan y comercializan en el mercado los productos de NAVISTAR COMPANY.

- 27.- Documento de fojas 79 y siguientes, que contiene copia de la sentencia recaída en el juicio de asignación de nombre de dominio viñasdelmaipo.cl de fecha 21 de Mayo de 2006, dictado por la arbitro Sra. Janett Fuentealba Rollat.
- 28.- Escrito de fojas 86 y siguientes, que contiene la demanda arbitral presentada por International Truck Intellectual Property Company, LLC.
- 29.- Resolución de fojas 94, de 19 de Agosto de 2009, recaído sobre las presentaciones de las partes y su correspondiente notificación mediante correo electrónico de igual fecha, cuya copia rola a fojas 95.
- 30.- Escrito de fojas 96 y siguientes, mediante el cual la parte de International Truck Intellectual Property Company, LLC, evacua el traslado conferido en autos.
- 31.- Resolución de fojas 99, de 26 de Agosto de 2009, proveyendo la presentación señalada en el número anterior y su correspondiente notificación, mediante correo electrónico de 27 de Agosto de 2009, cuya copia se encuentra agregada a fojas 100.
- 32.- Resolución de fojas 101 de fecha 16 de Septiembre de 2009, mediante la cual se cita a las partes a oír sentencia, y su correspondiente notificación mediante correo electrónico de igual fecha, cuya copia se encuentra agregada a fojas 102.

## Y TENIENDO PRESENTE:

- I.- Que son parte en este juicio don Reinaldo Emilio Cortes Carrasco , RUT Nº 13.488.155-0, domiciliado San Pedro 24, Puente Alto, e International Truck Intellectual Property Company, LLC, representada por Sargent & Krahn, (Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Ltda.) RUT Nº 79.713.300-0, domiciliados en Avenida Andrés Bello 2711 Oficina 1701, Santiago .
- II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre don Reinaldo Emilio Cortes Carrasco, como primer solicitante, e International Truck Intellectual Property Company, LLC, como segundo solicitante, por la presentación por parte de ambos de solicitudes competitivas para la inscripción del nombre de dominio navistar.cl, y determinar a quien corresponde el mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio.
- III.- Que en su demanda de fojas 35 y siguientes, la parte de don Reinaldo Cortes Carrasco funda su petición en los siguientes antecedentes:

Manifiesta que a fines de Enero del presente año recibió en encargo del Sr. Eduardo Peña, Gerente General de NAVISTAR LTDA., empresa que desarrolla actividades en Chile a lo menos por 5 años, y cuyo giro principal son los "Servicios Industriales", para los efectos de coordinar y uniformar las políticas comunicacionales de la empresa y las empresas relacionadas a NAVISTAR, como lo son Costuras Metálicas (reparación de equipamiento industrial) y Nones Chile (explosivos), para efectos de crecer mas en su mercado.

En cumplimiento de este encargo se diseño un plan estratégico comunicacional que involucraba material gráfico, papelería, cambio de logos, y obviamente diseñar y administrar un sitio web, para lo cual pidió a su nombre el dominio navistar.cl, en razón de ser el nombre principal de la empresa y mediante el cual se le conoce en el rubro.

Arrendó también un servidor y consiguió un web master para efectos de diseñar la página web correspondiente, quien es el responsable de la gestión y administración del sitio.

Hace ver que teniendo una relación de parentesco con el gerente de dicha compañía, acepto las responsabilidades entregadas a su persona y realizo todas las gestiones necesarias para desarrollar el sitio web requerido, procediendo a la inscripción y pago de los derechos respectivos en Nic Chile.

Agrega que por razones que desconocía en ese momento su solicitud fue impugnada por el segundo solicitante en representación de una empresa extranjera que no tiene giro en Chile y que no realiza actividades dentro del territorio.

Con ocasión de lo anterior se les informo que la empresa NAVISTAR INC., representada por la segunda solicitante, había registrado su marca en el Ministerio de Economía, y que aquello le daba una especie de derecho preferencial con respecto a los sitios registrados en Nic Chile.

Hacen ver que en razón de lo anterior, don Reinaldo Emilio Cortes Carrasco y NAVISTAR LTDA. tienen un derecho preferente sobre la contraria por las siguientes consideraciones:

- 1.- Tiene la condición de primer solicitante y un interés en explotar el sitio web para lo cual la solicitud presentada a Nic Chile le implico un costo de \$20.170.- siendo para ellos también imposible prever el eventual interés de la contraria en navistar.cl.
- 2.- Este sitio va en directo beneficio de una empresa que existe, esta reconocida y esta vigente por lo que no puede pensarse que la petición del dominio responda a un interés de lucrar con la compra de nics para luego venderlos a otras empresas que tengan un interés sobre el.
- 3.- NAVISTAR LTDA. desarrolla una vida comercial principalmente en el territorio nacional. Los sitios ".cl" tienen un arraigo nacional y son administrados por Nic Chile preferentemente para empresas y emprendimientos establecidos en el territorio, aunque esto no sea estrictamente así. En cambio NAVISTAR INC., no desarrolla actividades en Chile por lo que por un principio de justicia se les debe otorgar su registro, ya que quieren utilizarlo, contrariamente a lo que ocurre con el segundo solicitante que desea que nadie lo use.
- 4.- El registro de marca obtenido por NAVISTAR INC. en el Ministerio de Economía no le da derecho alguno sobre el sitio navistar.cl, dado que Nic Chile no depende de dicho Ministerio y no aparece en su reglamentación que las marcas registradas allí se prefieran por sobre las inscritas por los particulares; al tiempo que la marca registrada por la contraria es "NAVISTAR" o "NAVISTAR INC.", aspecto que desconocen con certeza, pero tienen la convicción de que no se registro "navistar.cl", lo que le resta cualquier eventual derecho preferente por sobre el sitio en cuestión.

Finalmente agrega que toda esta situación le ha causado un perjuicio importante ya que el sitio no ha sido desarrollado en atención a la incertidumbre del proceso, provocando un retraso en las responsabilidades contraídas por el primer solicitante.

Dado lo anterior solicita el rechazo de la petición de la parte contraria y que se reconozca su derecho preferente y se le permita perseverar con el sitio en cuestión, en razón de la naturaleza de la actividad desarrollada por la empresa a la cual le desarrollara el sitio web, con costas si procediere, o una justa indemnización a los perjuicios provocados si procediere.

IV.- Que en su escrito de fojas 86, la parte de International Truck Intellectual Property Company, LLC, fundamentan su petición en los siguientes antecedentes:

En primer término destacan la historia de International Truck Intellectual Property Company LLC, que es una empresa relacionada con Navistar International Corporation, la

cual es licenciataria del grupo International Truck And Engine Corporation, que corresponde a una de las compañías operativas del grupo NAVISTAR.

La segunda solicitante ha sido creada con el fin de registrar las patentes, marcas comerciales y otros afines al rubro de la propiedad industrial e intelectual NAVISTAR generando nuevos diseños, modelos industriales e ideas originales por lo que la creación de International Truck Intellectual Property, responde a la necesidad de obtener las licencias respectivas para aquellos modelos industriales y marcas comerciales que se crean todos los años en el rubro de los camiones comerciales, camiones de carga, autobuses escolares y en menor medida camionetas "pick-up" y "vans" de transporte.

NAVISTAR es un productor mundialmente reconocido de los vehículos motorizados, como los señalados anteriormente, siendo además creador e inventor de múltiples modelos y partes funcionales de estos vehículos, que año a año son inscritos ya sea como patentes, modelos industriales o marcas comerciales por medio de International Truck Intellectual Property.

NAVISTAR fue creada en el año 1902, bajo el nombre de International Harvest Company, destacando inicialmente sus creaciones en el rubro de las maquinarias pesadas para labores rurales y motores industriales y durante el periodo de las guerras mundiales se introdujeron el campo de los vehículos militares, comenzando a desarrollar camiones y vehículos motorizados pesados. Para el año 1950 fabricaban y comercializaban camiones, autobuses y maquinarias para el sector industrial, para la construcción y el transporte y en la actualidad, Navistar Corporation se posiciona como una de las empresas mas importantes de su rubro, diseñando y sacando al mercado en forma constante nuevos modelos y diseños industriales en el sector de los camiones.

Su reconocimiento a nivel mundial le ha valido obtener ganancias por USD \$9.713 billones de dólares en el año 2004, y contar con mas de 14.500 empleados en sus fábricas y tiendas alrededor del mundo.

Dado lo anterior, los usuarios de internet que busquen el nombre "navistar.cl", estarán intentando llegar aun sitio con información relativa a los vehículos de transporte y empresa de la cual forma parte el segundo solicitante.

Destacan que son dueños de nombre de dominio "navistar.com" el cual, en lo esencial, es idéntico al dominio solicitado en Chile.

Señalan también ser dueños de la marca comercial "NAVISTAR" idéntica el nombre de dominio en disputa, y que en su caso se encuentra amparada por el registro Nº 822.299, que distingue camiones, buses y partes estructurales de los mismos, motores para vehículos motorizados, clase 12 y el registro Nº 733.427, que distingue camiones, buses y partes estructurales de los mismos, motores para vehículos motorizados, clase 12; todo lo cual le da el mejor derecho para solicitar el nombre de dominio en disputa.

Agregan que a lo anterior se suma el hecho de que son también dueños de la expresión "NAVISTAR" registrada en el extranjero, entre los cuales citan los siguientes títulos:

Registro Nº 73586421, NAVISTAR, mixta, para distinguir servicios en clase 36, en Estados Unidos.

Registro Nº 73670598, NAVISTAR, mixta, para distinguir productos en clase 12 en Estados Unidos.

Registro Nº 549034, NAVISTAR, mixta, para distinguir productos en clase 12 en Canadá.

Registro Nº 6506182, NAVISTAR, mixta, para distinguir productos en clase 12 en la Comunidad Europea.

Todo lo anterior deja en claro que existe una vinculación entre el nombre de dominio solicitado navistar.cl y el segundo solicitante, que posee la marca comercial registrada "NAVISTAR", y el nombre de dominio "navistar.com".

En relación con lo anterior citan la norma del artículo 14 del reglamento de Nic Chile, que establece como de responsabilidad exclusiva del solicitante, que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de competencia leal y de la ética mercantil, como así mismo derechos validamente adquiridos por terceros.

Todo lo anterior, les otorga el mejor derecho para solicitar el nombre de dominio en consideración a los criterios usualmente aplicables para resolver los conflictos de esta naturaleza, entre los cuales se destacan:

A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y a su relación con los nombres de dominio.

Dado que en este caso el nombre pedido corresponde exactamente a la denominación que les pertenece, lo cual se ve amparado por las normas de ICANN, de la OMPI y de la reglamentación de Nic Chile.

B) Criterio de la notoriedad del signo pedido.

Teoría que postula que el nombre de dominio debe ser de la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio, tal como ellos han hecho con el signo "NAVISTAR".

C) Criterio de la creación intelectual del signo Pedido.

Es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación, en este caso de los buses y camiones "NAVISTAR", pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella.

D) Criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo.

Destacan que el segundo solicitante ha sido quien creo y comercializa los famosos buses y camiones NAVISTAR, usando profusamente esta expresión e invirtiendo cuantiosas sumas de dinero en ella, mientras que la contraria en nada se relaciona al signo en cuestión y busca simplemente aprovecharse de la reputación de una expresión asociada a un tercero.

E) Criterio de la identidad.

Señalan que el nombre de dominio discutido en este caso es idéntico al de la denominación que les pertenece.

F) Uso efectivo en internet del signo "NAVISTAR".

Otro elemento a considerar es que la expresión "NAVISTAR" que identifica los productos del segundo solicitante, se encuentra siendo utilizada efectivamente en internet, lo cual se demuestra con el resultado de la búsqueda sobre dicha expresión realizada en el buscador de Google, en el cual aparece la página de navistar.com.

G) Convenio de París.

Destacan las disposiciones del artículo 6 bis sobre protección de marcas notoriamente conocidas y 10 bis sobre competencia desleal.

En definitiva solicitan que se tenga por presentada la demanda en juicio arbitral, acogerla a tramitación y asignar el nombre de dominio navistar.cl al segundo solicitante.

V.- Que en su escrito de fojas 96 y siguientes la parte de International Truck Intellectual Property Company, LLC, al evacuar el traslado conferido en autos sobre la presentación del primer solicitante destaca que en primer lugar es importante precisar que este procedimiento tiene por objeto determinar cual de las partes que en el intervienen tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio "navistar.cl".

Hace ver que este caso las partes son don Reinaldo Cortes Carrasco e International Truck Intellectual Property Company, LLC, por lo que el primer solicitante no puede pretender justificar un mejor derecho sobre la base de la existencia de un tercero ajeno al litigio.

En lo demás, el segundo solicitante ratifica en este escrito la argumentación dada en su presentación inicial.

VI.- Que el primer solicitante no ha acompañado antecedente alguno que acredite la eventual existencia de una empresa "NAVISTAR LTDA.", así como tampoco que permita demostrar que efectivamente realiza algún tipo de actividad en Chile.

Tampoco el primer solicitante ha acreditado de modo alguno tener algún tipo de mandato por parte de la supuesta entidad denominada NAVISTAR LTDA., para realizar actividades que le permitan pedir a su nombre un nombre de dominio destinado a identificar las actividades de un tercero.

VII.- Que en tales circunstancias, el primer solicitante lejos de acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio pedido, ha declarado en el expediente no tener derechos personales sobre el mismo, puesto que se trataría del nombre de un tercero, para quien el estaría realizando un trabajo; situación que a todas luces, no justifica que solicite dicho dominio a titulo personal.

VIII.- Que con los antecedentes y documentos acompañados por el segundo solicitante que rolan a fojas 42 a 78, se acredita que éste si tiene una existencia real y hace uso del nombre, marca comercial y nombre de dominio "NAVISTAR", lo cual constituye un antecedente previo a la presentación de las solicitudes en conflicto, que permite sostener que es el segundo solicitante el que tiene un mejor derecho al mismo.

IX.- Que dado lo anterior será rechazada la petición formulada por el primer solicitante de condenar en costas al segundo, dado que en definitiva será rechazada su petición.

Igualmente, será rechazada la petición del primer solicitante en orden a obtener del segundo una justa indemnización a los perjuicios provocados, por ser ella completamente improcedente y carecer de todo fundamento.

## RESUELVO:

- I.- Rechazar la solicitud de don Reinaldo Emilio Cortes Carrasco , RUT Nº 13.488.155-0, para la inscripción del nombre de dominio navistar.cl.-
- II.- Acoger la solicitud de International Truck Intellectual Property Company, LLC, representada por Sargent & Krahn, (Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Ltda.) RUT Nº 79.713.300-0, y asignarle en forma definitiva el nombre de dominio navistar.cl.-

III.- Negar lugar a la petición de condena en costas al segundo solicitante, pedida por el primero, así como a su petición de condena al pago de una indemnización de perjuicios.

Autorícese la sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo previsto en el inciso final del Artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverría Bunster

Autorizo la firma de don Andrés Echeverría Bunster, cédula nacional de identidad Nº 5.199.640-2.

Santiago, 19 de Octubre de 2009.