En Santiago de Chile, a 3 de junio de 2013.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°17724 de fecha 4 de marzo de 2013 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "portalautoschile.cl", designación que acepté con fecha 6 de marzo de 2013, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Compass Consulting Limitada, Rut. 76.123.726-8, con domicilio en esta ciudad, Av. 11 de Septiembre 1881 oficina 1515 de la comuna de Providencia, correo electrónico rrivera@compassconsulting.cl; 2) Chileautos Limitada, Rut. 77.535.570-0, representada por el abogado don Alex Gerardo Riedel Pinochet, con domicilio en esta ciudad, Pasaje Rosa Rodríguez 1375 oficina 209 de la comuna de Las Condes, correo electrónico alexriedel@tie.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "portalautoschile.cl.", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 13 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia

arbitral, con la inasistencia de Compass Consulting Limitada, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 14 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Compass Consulting Limitada.

Compass Consulting Limitada no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de Chileautos Limitada.

Consta a fojas 23 y siguientes que don Alex Gerardo Riedel Pinochet en representación de Chileautos Limitada presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que Chileautos Limitada es una empresa líder en prestación de servicios on-line en la compraventa de automóviles. Agrega que fue constituida con fecha 26 de Septiembre de 2000 y su giro es fundamentalmente el desarrollo de toda clase de negocios a través de la Red de Internet y en especial la compra y venta de vehículos motorizados nuevos o usados difundidos a través de sitios y páginas Web. La sociedad tiene como nombres de fantasía "Chileautos.cl" y/o "fotoautos.com", siglas que utiliza para fines comerciales y de publicidad. Fundamenta que su representada es propietaria y creadora de la denominación "Chileautos.cl", habiendo posicionado esta expresión como concepto para identificar de web site vitrina de automóviles. Agrega que opera hace más de 10 años en el mercado lo que le ha significado crear una potente marca basada en la calidad de sus servicios, es la empresa líder del país en éste rubro, tiene más de 120.000 visitas diarias a su portal www.chileautos.cl, además a la fecha mantiene más de 65.000 vehículos publicados la mayoría incluyendo una o más fotografías. Agrega que su representada es además titular de la marca "Chileautos.cl" y además tiene registrado el nombre de dominio "chileautos.cl" por más de 10 años, las que constituyen un activo esencial para su empresa y un claro elemento diferenciador frente a los competidores. Además, señala que su representada tiene inscritos más de cien nombres de dominio similares al de Chileautos.cl. Fundamenta que el nombre de dominio "portalautoschile.cl" fue solicitado por la demandada con el claro propósito de aprovecharse del parecido de denominación de su portal, por cuanto la palabra "Chileautos.cl" es una marca registrada y de uso exclusivo de la sociedad Chileautos Limitada. Fundamenta que concurren las circunstancias específicas que demuestran mala fe de parte del primer peticionario, dado que la firma Compass Consulting Limitada se dedica a la compra y venta de nombres de dominio y ha solicitado el nombre de dominio "portalautoschile.cl" con el propósito de venderlo, arrendarlo o de llevar a cabo cualquier otro tipo de transferencia de la inscripción del nombre de dominio. Agrega que el dominio en disputa se ha inscrito sin la intención autentica de ofrecer bienes y servicios bajo el nombre "portalautoschile.cl", sino que aparentemente con la intención de impedir que Chileautos Limitada pueda usar el nombre de dominio "portalautochile.cl", muy similar al nombre de dominio y marca "chileautos.cl". En cuanto a las normas de solución aplicables a los conflictos de asignación de dominio, cita los criterio de "Titularidad" sobre marcas en relación con los nombres de dominio, por cuanto su representada tiene la propiedad y uso exclusivo de la marca "Chileautos.cl"; cita el criterio de "notoriedad del signo pedido", por cuanto la empresa lleva más de 13 años en el mercado virtual de la Red de Internet, siendo una empresa líder del mercado; Cita el criterio de mejor derecho o buena fe, reitera que el primer solicitante ha efectuado la inscripción de un nombre de dominio notoriamente conocido, con el afán de lucrar ilegítimamente con la transferencia de sus derechos derivados de la inscripción, y con ello de confundir a los usuarios de Internet; Cita el criterio de competencia desleal, confusión o dilación de la marca y cita el artículo 14 Reglamentación NIC Chile; Cita el criterio de identidad, por cuanto el nombre de dominio en disputa tiene como núcleo relevante la marca y nombre de dominio "chileautos.cl. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Copia del Registro de marcas comerciales de la marca "Chileautos.cl" en el INAPI bajo la clase 16; Copia de

Certificado emitido por la INAPI de la marca "Chileautos.cl"; Listado de nombres de dominio que ha solicitado la sociedad Chileautos Limitada en NIC Chile.

I.6.- Respuestas.

I.6.1 Respuesta de Compass Consulting Limitada.

Compass Consulting Limitada no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por Chileautos Limitada ni objetó los documentos acompañados.

1.6.2 Respuesta de Chileautos Limitada.

Chileautos Limitada no evacuó respuesta, ya que, Compass Consulting Limitada no expuso planteamientos.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 26 de autos, con fecha 24 de mayo de 2013 encontrándose vencido la etapa de respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

- II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Compass Consulting Limitada con fecha 24 de octubre de 2012 solicitó el nombre de dominio "portalautoschile.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Chileautos Limitada lo solicitó con fecha 12 de noviembre de 2012.
- II.2 Que Compass Consulting Limitada no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por la Chileautos Limitada.

- II.3 Que Chileautos Limitada fundamentó su mejor derecho en que es una empresa líder en prestación de servicios on-line en la compraventa de automóviles, que fue constituida el año 2000 y su giro es el desarrollo de toda clase de negocios a través de la Red de Internet y en especial la compra y venta de vehículos motorizados nuevos o usados. Que tiene como nombres de fantasía "Chileautos.cl" y/o "Fotoautos.com" y que es propietaria y creadora de la denominación "Chileautos.cl", con la que opera hace más de 10 años, además es titular de la marca "Chileautos.cl" y tiene registrado el nombre de dominio "chileautos.cl", que constituyen un activo esencial para su empresa y un claro elemento diferenciador frente a los competidores. Fundamenta que concurren las circunstancias específicas que demuestran mala fe de parte del primer peticionario, ya que ha solicitado el nombre de dominio "portalautoschile.cl" con el propósito de venderlo o arrendarlo y de impedir que Chileautos Limitada pueda usar el nombre de dominio "portalautochile.cl". En cuanto a las normas de solución aplicables a los conflictos de asignación de dominio, cita los criterio de "Titularidad" sobre marcas en relación con los nombres de dominio, el criterio de "notoriedad del signo pedido", el criterio de mejor derecho o buena fe, el criterio de competencia desleal y el criterio de identidad.
- II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Chileautos Limitada, fojas 16 a 18, y no objetada por la parte contraria, consta que tiene registrada la marca Chileautos.cl. Que si bien dichas marcas no es idéntica al nombre de dominio solicitado, "portalautoschile.cl", sí es engañosamente similar. Lo anterior atendido que la marca comercial "Chileautos.cl" es muy semejante al concepto "Autoschile.cl", sólo está invertido el orden de las palabras, pero el concepto es exactamente el mismo. Además dicho concepto es el elemento central y distintivo del nombre de dominio solicitado, ya que, la expresión "portal" sólo hace referencia a que se trata de un sitio web, que es precisamente el medio que usa Chileautos Limitada para desarrollar su negocio. Por tanto, la expresión "portal", no aporta un elemento de

distinción que permita diferenciar el nombre de dominio en disputa de la marca Chileautos.cl, por el contrario dicha expresión no hace sino más que reafirmar y hacer referencia al giro y negocio de Chileautos Limitada. En consecuencia, éste sentenciador considera que el nombre de dominio solicitado "portalautoschile.cl" es efectivamente engañosamente similar a la marca registrada "Chileautos.cl" de propiedad de Chileautos Limitada.

- II.5 Además de lo anterior debe considerarse que según lo expresado por Chileautos Limitada, se trata de una marca notoria y famosa, hecho que no fue contradicho por el primer solicitante. De manera que de otorgársele el nombre de dominio "portalautoschile.cl." a un tercero distinto a Chileautos Limitada se produciría confusión entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de los productos y servicios que se ofrecen, a través, de dicha página web.
- II.6 Unido a todo lo anterior, debe considerarse que Chileautos Limitada acreditó, fojas 15, que es titular, entre otros, del nombre de dominio "autoschile.cl", engañosamente similar al nombre de dominio solicitado, portalautoschile.cl, de manera que si se le asigna el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, con mayor razón se producirá confusión entre los usuarios de Internet a cerca de la procedencia de los productos y servicios ofrecidos.
- II.7 Atendido todo lo anterior, éste sentenciador ha llegado a la convicción de que el nombre de dominio "portalautoschile.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Chileautos Limitada.

JELVE.
JELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "portalautoschile.cl" a Chileautos Limitada.

Cada parte pagará sus costas.

Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.