powermaq.cl

Santiago, 16 de Abril de 2014

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- <u>Compromiso.</u>

Que con fecha 09 de Septiembre de 2013, fue entregada al Juez Árbitro la carpeta Oficio NIC OF18540, denominada "Arbitraje dominio powermaq.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación también fue notificada al Juez Árbitro vía e-mail con esa misma fecha. Lo anterior consta de fs. 1 a 4 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 13 de Septiembre de 2013 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Árbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día Viernes 04 de Octubre del año 2013, a las 17:15 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 5 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan de fs. 7 a fs. 8 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: **ELISEO VILLARROEL CELSI,** cédula nacional de identidad número Nº 14.615.730-0, domiciliado en Lo Barnechea 700, Lo Barnechea, ciudad de Santiago, Teléfono: 85220868, e-mail: eliseovillarroel@gmail.com, quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandado; y, **AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A,** Rol Único Tributario Nº 79.649.140-K, domiciliado en Europa Nº 2035, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Teléfono: 2599-6500, e-mail: dominios@bbp.cl; dacuna@bbp.cl; quien para efectos de este procedimiento tiene el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 04 de Octubre del año 2013, siendo las 17:15 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del primer solicitante don **ELISEO VILLARROEL CELSI**, del segundo solicitante, **AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A**., Rep. Diego Acuña Domínguez de Beuchat, Barros & Phennier, y del Juez Árbitro don Felipe Barros Tocornal. En dicho comparendo, se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Se efectuó llamado a conciliación, la que no se produce. Asimismo, se tuvo por notificado expresamente al primer y segundo solicitante de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 21 a fs. 26 del expediente arbitral.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 27 a fs. 33 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que **AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A**., representada por Diego Acuña Domínguez de Beuchat, Barros & Phennier, dedujo en contra del primer solicitante don **ELISEO VILLARROEL CELSI**, con el objeto que la asignación del nombre de dominio **"powermaq.cl"** recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho,

disposiciones del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio.CL y normas de derecho:

- La actora expone que Automotores Gildemeister S.A. fue fundada en el año 1986, iniciando operaciones ese mismo año como distribuidor oficial de Hyundai Motor Company en Chile, ampliando en el año 1996 el negocio hacia la importación, distribución y post-venta de equipos para la construcción, agricultura e industria, a través de Maquinarias Gildemeister S.A.
- Señala que en la actualidad representa en Chile a las más prestigiosas marcas internacionales, como son Maquinaria de Construcción Case, Compresores y Generadores Airman, Grúas Horquillas Mitsubishi y Heli e Implementos Agrícola Khn, entre otros.
- A continuación la actora indica que el año 2001 adquirió la sociedad RTC S.A. la cual opera en el mercado secundario de repuestos, para luego en el año 2002 comenzar a operar la subsidiaria Carmeister en vehículos usados. En el año 2007 creó una nueva subsidiaria para distribuir vehículos manufacturados en China e India: Fortaleza.
- Expresa 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, incidiendo esto en el presente conflicto ya que la actual litis está radicada en torno a un término altamente confundible con sus signos distintivos, lo cual vulnera todas las normas y principios que rigen la concesión de un nombre de dominio.
- Los derechos a los que hace referencia la actora son: i) Nombre de dominio powermeister.cl; ii) Registro Nº 911.916, Power Meister, denominativa, distintiva aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, entre otros, para la clase 9 del Clasificador Internacional; iii) Registro Nº 911.917, Powermeister, denominativa, distintiva aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, entre otros, para la clase 9 del Clasificador Internacional.

- Indica que de esta manera hay un legítimo interés comercial, empresarial y de buena fe de su parte que inspira su solicitud para el nombre de dominio powermaq.cl, el cual merece protección jurídica mediante la obtención de la inscripción en disputa.
- Expresa a continuación la segunda solicitante que los nombres de dominio corresponden a una modalidad de identificación de los usuarios en la red, facilitando la memorización de las direcciones IP, que por su propia naturaleza resultan imposibles de recordar.
- La actora señala que tanto la doctrina como la jurisprudencia están contestes en la finalidad de los nombres de dominio, citando al efecto el considerando 7.8. del Dictamen Nº 1127 de fecha 28 de julio del año 2000 de la Comisión Preventiva Central y el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL.
- De igual forma cita los artículos 4º y 13º del Código Chileno de Ética Publicitaria, y específicamente la definición que entrega este Código respecto a que se entiende por mensaje publicitario, indicando además que existen similitudes determinantes entre el nombre de dominio en disputa y su marca comercial, por lo que la asignación de powermaq.cl al primer solicitante pondría en riesgo el cumplimiento del mandato que se encuentra en las normas que cita.
- Luego la actora cita los artículos 10º Nº 4 y 28 A de la Ley Sobre Protección a los Derechos de los Consumidores, indicando que ha hecho un uso amplio y sostenido del signo distintivo “powermeister”, la cual representa indudables semejanzas desde una perspectiva gráfica y fonética al nombre de dominio en disputa.
- En seguida hace referencia al artículo 10º numerales 2º y 3º del Convenio de París que se refieren a los actos de competencia desleal y al artículo 33º de la Ley 20.169 que Regula la Competencia Desleal, indicando que los criterios que entregan estas normas tienden a impedir la introducción de elementos ilegítimos que pudieran distorsionar el mercado.

- Señala a continuación que además de verse los consumidores seriamente afectados, se vería vulnerado el enorme esfuerzo que ha hecho para proteger sus creaciones intelectuales, mantenerlas vigentes y posicionarlas, pudiendo aprovecharse el primer solicitante en forma ilegítima de su esfuerzo e induciendo a los consumidores a lamentables errores, engaños y confusiones en relación al origen empresarial de los signos distintivos.
- La demandante indica que los derechos válidamente adquiridos importan un reconocimiento a las garantías establecidas en la Constitución Política de la República, y en específico al derecho y protección de la propiedad privada, debiendo esta protección genérica incluir los derechos de propiedad exclusivos y excluyentes sobre la marca comercial “powermeister”, los cuales se verían severamente dañados en caso de que el nombre de dominio en disputa sea asignado en definitiva al primer solicitante.
- Por último indica que el principio first come first served no es de aplicación absoluta, tal como lo ha señalado abundante jurisprudencia arbitral, por el contrario, tiene como límite las consideraciones contenidas en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile.

I.4.2.- <u>Traslado y trámite evacuado en rebeldía</u>: A fs. 319 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado a la demandada por el término de 10 días hábiles y se tuvo por acompañados los documentos con citación. El correo electrónico de notificación de dicha resolución a las partes rola a fs. 320 de autos. Con fecha 13 de Enero de 2014, se tuvo por evacuado en rebeldía de la parte demandada, el traslado que le fuera conferido a fs. 319 de estos autos arbitrales. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 340 y a fs. 341 de autos.

I.5.- Prueba.

I.5.1.- Interlocutoria de Prueba: Mediante resolución dictada con fecha 13 de Enero de 2014, se recibió la causa a prueba por el término de cinco días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor derecho para ser titular del nombre de dominio "**powermaq.cl**".- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según comprobantes que rolan a fs. 340 y a fs. 341 de autos.

I.5.2.- Prueba documental: Parte demandante.- La parte demandante acompañó, con citación, en escrito que rola a fs. 27 los siguientes documentos no objetados por la contraria: **Uno.-** Impresiones simples del sitio web del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (www.inapi.cl), en los que se indica que Automotores Gildemeister S.A. es titular de las siguientes marcas comerciales: **1.-** Marca "Power Meister", palabra o denominación, para la clase 9, incl. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos; aparatos para la conducción, distribución, transformación, entre otros, número de Registro 911916; **2.-** Marca "Powermeister", palabra o denominación, para la clase 9, incl. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos; aparatos para la conducción, distribución, transformación, entre otros, número de Registro 911.917; **Dos.-** Impresiones simples del sitio web de NIC Chile (www.nic.cl), en los que se indica que Automotores Gildemeister S.A. es titular del nombre de dominio: powermeister.cl. **Tres.-** Diarios y revistas relativos a publicidad de baterías powermeister.

I.5.3.- Prueba documental: Parte demandada.- La parte demandada no acompañó prueba en forma legal.

I.6.- Observaciones a la prueba: Ninguna de las partes formuló observaciones a la prueba.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u> Por resolución de fecha 04 de Abril de 2014, y atendido que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 346 del expediente arbitral y el correo electrónico de notificación de dicha resolución a las partes rolan a fs. 347 de autos.

II. PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes (partes) para ser titulares del nombre de dominio “powermaq.cl”.

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, **Eliseo Villarroel Celsi** tiene el carácter de demandado y **Automotores Gildemeister S.A.,** Rep. Diego Acuña Domínguez de Beucheat, Barros & Pfenniger tiene el carácter de demandante. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, entre otros que: **1º** Automotores Gildemeister S.A. fue fundada en el año 1986, iniciando operaciones ese mismo año como distribuidor oficial de Hyundai Motor Company en Chile, ampliando en el año 1996 su negocio hacia la importación, distribución y post-venta de equipos para la construcción, agricultura e industria, a través de Maquinarias Gildemeister S.A.; **2º** En la actualidad representa en Chile a las más prestigiosas marcas internacionales, como son Maquinaria de Construcción Case, Compresores y Generadores Airman, Grúas Horquillas Mitsubishi y Heli e Implementos Agrícola Khn, entre otros; **3º** 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, incidiendo esto en el presente conflicto ya que la actual litis está radicada en torno a un término altamente confundible con sus signos distintivos, lo cual vulnera todas las normas y principios que rigen la concesión de un nombre de dominio; **4º** Es titular del nombre de dominio powermeister.cl, y de las siguientes marcas comerciales: i) Registro Nº 911.916, Power Meister, denominativa, distintiva aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, entre otros, para la clase 9 del Clasificador Internacional; ii) Registro Nº 911.917, Powermeister, denominativa, distintiva aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, entre otros, para la clase 9 del Clasificador Internacional; **5º** Hay un legítimo interés comercial, empresarial y de buena fe de su parte que inspira su solicitud para el nombre de dominio powermaq.cl, el cual merece protección jurídica mediante la obtención de la inscripción en disputa; **6º** Tanto la doctrina como la jurisprudencia están contestes en la finalidad de los nombres de dominio, citando al efecto el considerando 7.8. del Dictamen Nº 1127 de fecha 28 de Julio del año 2000 de la Comisión Preventiva Central y el artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL; **7º** Conforme a lo dispuesto en los artículos 4º y 13º del Código Chileno de Ética Publicitaria, y considerando específicamente la definición que entrega este código de que se entiende por mensaje publicitario, existen similitudes determinantes entre el nombre de dominio en disputa y su marca comercial, por lo que la asignación de powermaq.cl al primer solicitante pondría en riesgo el cumplimiento del mandato que se encuentra en las normas que cita; **8º** Conforme disponen los artículos 10º Nº 4 y 28 A de la Ley Sobre Protección a los Derechos de los Consumidores, ha hecho un uso amplio y sostenido del signo distintivo “powermeister”, la cual representa indudables semejanzas desde una perspectiva gráfica y fonética al nombre de dominio en disputa; **9º** El artículo 10º numerales 2º y 3º del Convenio de París, que se refieren a los actos de competencia desleal, y el artículo 33º de la Ley 20.169 que Regula la Competencia Desleal, entrega criterios que tienden a impedir la introducción de elementos ilegítimos que pudieran distorsionar el mercado; **10º** Además de verse los consumidores seriamente afectados, se vería vulnerado el enorme esfuerzo que ha hecho para proteger sus creaciones intelectuales, mantenerlas vigentes y posicionarlas, pudiendo aprovecharse el primer

solicitante en forma ilegítima de su esfuerzo e induciendo a los consumidores a lamentables errores, engaños y confusiones en relación al origen empresarial de los signos distintivos; **11º** Los derechos válidamente adquiridos importan un reconocimiento a las garantías establecidas en la Constitución Política de la República, y en específico al derecho y protección de la propiedad privada, debiendo esta protección genérica incluir los derechos de propiedad exclusivos y excluyentes sobre la marca comercial "powermeister", los cuales se verían severamente dañados en caso de que el nombre de dominio en disputa sea asignado en definitiva al primer solicitante, **12º** Por último, el principio First Come First Served no es de aplicación absoluta, tal como lo ha señalado abundante jurisprudencia arbitral, por el contrario, tiene como límite las consideraciones contenidas en el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile.

CUARTO: Que la parte demandante acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador: **i)** que es titular de marcas comerciales en Chile constituidas por el nombre "power meister" y "powermeister", para la clase 9, que incluye aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, aparatos para la conducción, distribución, entre otros; y, **ii)** que es titular del nombre de dominio www.powermeister.cl.

QUINTO: Que la parte demandada no acompañó en forma legal documentos probatorios.

SEXTO: Que a la luz de la probanza rendida en autos, no es posible determinar que la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada contravenga las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, los derechos válidamente adquiridos por el actor, o bien, que haya un intento de impedir el reflejo de la marca "powermeister".

SEPTIMO: Que a juicio de este Sentenciador, existe un legítimo interés de la actora en ser titular del nombre de dominio en disputa, por cuando es titular de marcas registradas que utilizan la expresión “power”, que forma parte del nombre de dominio objeto de autos.

OCTAVO: Que para efectos de este proceso, la demandada no efectuó presentación ni acompañó prueba en forma legal, por lo que no puede presumirse la existencia de un legítimo interés de su parte en ser titular del nombre de dominio “powermaq.cl”.

NOVENO: Que la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL establece en su cláusula Sexta que “6. Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio CL, se entiende que el solicitante... - acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie.”. Que asimismo, la citada Reglamentación dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que “14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante 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.”

DECIMO: Que de acuerdo con los fundamentos expuestos y consideraciones precedentes, y en especial que: (i) que la actora acreditó tener un mejor derecho que su contraparte para ser titular del nombre de dominio “powermaq.cl”, y (ii) que no puede presumirse que la demandada tenga un legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, al no haber efectuado presentación ni rendido prueba en forma legal en este proceso, este Juez Arbitrador debe necesariamente asignar el nombre de dominio en disputa al actor, por haber acreditado en este juicio un legitimo interés y un mejor derecho que la parte demandada.

III. PARTE RESOLUTIVA:

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1. Asígnese el nombre de dominio **"powermaq.cl"** a **AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.,** RUT Nº 79.649.140-k.

2. Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandada en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

3. Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo certificado y electrónico y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal

La presente resolución es autorizada por los testigos doña Joanna Rojas Negrete, cédula nacional de identidad Nº 13.771.745-k y don Nicolás Lucero Letelier, cédula nacional de identidad Nº 15.782.565-8, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº 1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Joanna Rojas Negrete Nicolás Lucero Letelier