JUEZ ÁRBITRO
CRISTIAN SAIEH MENA **Fojas 134**

RODRIGO MENA JIMENEZ v. RENAULT S.A.S.

Causa Rol No. 37-2012

Santiago, 05 de septiembre de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**repuestosderenault.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **RODRIGO ANDRES MENA JIMENEZ,** con domicilio en Av. Brasil N° 391, Depto. 203, comuna y ciudad de Santiago; y como segundo solicitante, **RENAULT S.A.S**, con domicilio en Av. Andrés Bello N° 2711, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco, número 5561, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación compareció sólo el segundo solicitante, debidamente representado, por don Carlo Benussi Díaz. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

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

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante, presentó demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, alegando en lo medular lo siguiente:

- RENAULT, es un mundialmente reconocido fabricante francés de automóviles y repuestos, fundada en 1898 por Louis Renault, siendo actualmente líder en el rubro de la fabricación de automóviles a través de empresas que forman parte del grupo RENAULT, que son Dacia, Renault Samsung Motors y Renault S.A.S.
- Que RENAULT, cuenta con múltiples fábricas alrededor de todo el mundo, siendo estas más de 22, y que en Chile mantiene una fábrica en la ciudad de Los Andes, donde desarrolla repuestos para todos los modelos de automóviles que fabrica.
- Que como parte de la estrategia para proteger sus derechos y nombre comercial, nuestra representada ha registrado la expresión distintiva de su razón social y marca de sus productos automotrices, "RENAULT", es por ello que, en Chile, la marca RENAULT, se encuentra amparada por variados registros marcarios, destacando el registros N° 656.973, que distingue productos de las clase 37 y 39, como así mismo de variados registros internacionales.
- Con lo señalado, agrega el segundo solicitante, se muestra que su representada es dueña y creadora de la marca RENAULT, para distinguir e identificar modelos automotrices y sus repuestos, por lo que resulta obvio que todos los usuarios de Internet, así como el público en general, identifique a su mandante a través de dicha expresión.
- Que, en síntesis, la expresión RENAULT, corresponde a marcas registradas, creadas, promocionadas y profusamente utilizadas por su mandante en Chile y en el extranjero, por lo que su uso y aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio

tanto a su representada como a los consumidores que acceden a sus automóviles y repuestos confiados en una marca de calidad, tomando en consideración que sus automóviles y repuestos se reconocen y distinguen en el mercado con su marca RENAULT.

- Que, a mayor abundamiento, su mandante, y su distribuidor oficial en Chile DERCO, registra la titularidad sobre variados nombres de dominio, tales como renault.cl; renaultchile.cl; renaultrepuestos.cl, entre otros, lo que demuestra el mejor derecho que asistiría a RENAULT S.A.S., respecto del nombre de dominio en disputa, toda vez que este último integra la expresión RENAULT, idéntica a la del dominio en disputa, a la razón social de su mandante y a las marcas registradas, que le otorgan derechos exclusivos y excluyentes para desarrollar sus actividades y distinguir sus productos, entre ellos repuestos, con referido nombre, lo que hace al nombre de dominio repuestosderenault.cl, engañosamente similar a las marcas y nombres de dominio que registra su representada.
- Que el término "REPUESTOS DE", no otorga distintividad alguna al dominio en conflicto, respecto al nombre de su mandante, lo que fomentaría al error en que pueden incurrir los usuarios de Internet.
- Que el primer solicitante, ha hecho uso de la marca de su mandante, ofreciendo productos de repuestos, sin su autorización, por lo que en caso de ser asignado el nombre de dominio al primer solicitante, le causará perjuicios a su representada, por lo que corresponde rechazar la solicitud del demandado.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copias de registros marcarios de las marcas RENAULT.
2. Copias de documentos de NIC Chile, que dan cuenta de la titularidad sobre los nombres de dominio mencionados en su presentación.
3. Impresiones de la página Web www.renault.cl.

4. Impresiones página Web de Google, con la búsqueda del término "RENAULT".
5. Impresión página Web www.latercera.cl .
6. Impresión sitio Web www.wikipedia,org, donde aparece reseña histórica de RENAULT.
7. Impresión sitio Web www.aragondigital.es.
8. Impresión sitio Web www.emol.cl.
9. Impresión sitio Web www.derco.cl
10. Copia sentencia arbitral recaída sobre nombre de dominio viñasdelmaipo.cl.
11. Capia fallo arbitral recaído sobre asignación del nombre de dominio promain.cl

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho presentada por el segundo solicitante, tuvo por acompañados, con citación, los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

SÉPTIMO: Que, el primer solicitante, no evacuó el traslado conferido, ni hizo presentación alguna en estos autos.

OCTAVO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia.

NOVENO: Que en uso de sus facultades, este Tribunal dictó como medida para mejor resolver la inspección personal a la página web del buscador "Google", y a la página web www.repuestosderenault.cl. Así mismo, citó a las partes a un comparendo, a fin de que expongan los fines e intereses que las impulsaron a la solicitud competitiva de autos, todo lo anterior para esclarecer los hechos que motivaron este juicio.

DÉCIMO: Que a la fecha y hora señalados en autos, se llevó a cabo el comparendo ya referido, con la sola asistencia de don Carlo Benussi Díaz, en

representación del segundo solicitante, quién ratificó todo lo expuesto en su demanda arbitral por asignación de nombre de dominio.

CONSIDERANDO,

UNDECIMO: Que, los documentos acompañados por el segundo solicitante no han sido objetados, por lo que se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

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

DÉCIMO TERCERO: Que, siendo efectivo que **RODRIGO MENA JIMENEZ** fue el primer solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que el principio "*first come first served*" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá abocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO CUARTO: Que, de los dichos y documentación acompañada por el segundo de los solicitantes, queda acreditado en autos, que es titular de la familia de marcas "**RENAULT**", y además es titular del variados nombres de dominio que contemplan el uso del término u marca RENAULT, pudiendo destacar los dominios **renault.cl**; **renaultchile.cl** y **renaultrepuestos.cl**

DÉCIMO QUINTO: De lo anteriormente señalado, se desprende que el interés actual del segundo solicitante por la asignación del nombre de dominio en

disputa, es obtener protección de sus signos distintivos en la web y evitar la posibilidad de dilución marcaria y confusión.

DECIMO SEXTO: Qué, por su parte, el primer solicitante no ha acreditado en autos ser titular de algún derecho válidamente adquirido. No obstante lo anterior, revisado el dominio www.repuestosderenault.cl, se puede constatar que referida página Web se encuentra actualmente en uso, y con variado contenido, el cual hace expresa alusión, mediante fotografías, a los productos automotrices de la marca RENAULT, y que también ofrece el segundo solicitante.

DECIMO SÉPTIMO: Que, estimando este Arbitro, conforme a las reglas de la sana crítica y la equidad, que se hacía necesario indagar sobre el primer solicitante, toda vez que no compareció en el juicio, en circunstancias de que el dominio en conflicto se encuentra activo en la Web, y con contenido relacionado a los productos RENAULT, lo que a todas luces hace referencia al signo pedido, se ingresó al buscador "Google", no siendo posible encontrar información del primer solicitante, o de algún vínculo que lo ligara a la marca RENAULT.

DÉCIMO OCTAVO: Qué, de lo mencionado precedentemente, y en especial atención a que el primer solicitante no ha comparecido en el juicio, ni a la instancia especialmente establecido para ello, no ha sido posible determinar el interés legítimo requerido para que se le asigne el dominio en disputa, por lo que se deberá otorgar la protección jurídica solicitada por el segundo solicitante.

DÉCIMO NOVENO: Por lo señalado, se deberá otorgar el signo pedido al segundo de los solicitantes.

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio **"repuestosderenault.cl"** al segundo solicitante, **RENAULT S.A.S.**, con domicilio en Av. Andrés Bello N° 2711, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol N° 37 – 2012

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2012.09.05 16:43:26 -03'00'

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.