Director Manager (JUAN EFRAIN SALFATE MAZUELOS)
con SALINAS Y FABRES S.A., Rep. por Alessandri & Compañía Ltda.
(SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA)

salfamaster.cl
Causa Rol N° 17 – 2014

Santiago, 2 de mayo de 2014

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 "**salfamaster.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **Director Manager (JUAN EFRAIN SALFATE MAZUELOS)**, domiciliado en Av. Olimpo 3132, Maipú, Santiago; y, como segundo solicitante, **SALINAS Y FABRES S.A., Rep. por Alessandri & Compañía Ltda. (SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA),** domiciliado en Rondizzoni 2130 - Casilla 1089, Santiago, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, 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 audiencia antes referida compareció don Marcelo León, en representación del segundo solicitante. 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 primer solicitante presentó sus alegaciones, lo cual consta a fojas 31 alegando en lo medular lo siguiente:

- Tiene un negocio en etapa de formación en el rubro gráfico.
- El nombre de Salfamaster que le ha dado a su negocio en formación, se debe única y exclusivamente a las primeras letras de su apellido y el término en inglés “master”.
- Esto derivado también del correo “GMAIL” que utiliza desde ya hace años.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 29 alegando en lo medular lo siguiente:

- Salinas y Fabres Hermanos Limitada nace en 1929 como una empresa constructora, en 1938 esa misma empresa se involucra en el negocio de las importaciones. Ambas ramas (construcción y comercial) permanecen bajo la misma propiedad hasta fines de la década del 50 cuando se crea la Constructora Salfa Ltda. Esta incorpora nuevos socios y comienza un camino en el que los socios originales van disminuyendo su participación para llegar hoy a Salfa Corp una empresa abierta en bolsa y con operaciones en Chile, Perú, Colombia y Panamá.

- Salinas y Fabres S.A. sigue en el rubro comercial importando y vendiendo maquinaria, camiones y automóviles y sus respectivos repuestos, servicios y accesorios afines como neumáticos y baterías etc. Salinas y Fabres y Cia Ltda, en el año 1953 se transforma en Salinas y Fabres S.A.C.I. y usando la sigla "SALFA”.
- Salinas y Fabres S. A. es representante en Chile de camiones Mack y Renault; motores, maquinaria agrícola, forestal y de construcción John Deere; maquinaria para pavimentación y tratamiento de suelos Wirtgen Group; excavadoras Hitachi y grúas telescópicas Dieci; automóviles Chevrolet y Toyota.
- La expresión SALFA, nace de la unión de los apellidos de las familias Salinas yFabres. De tal modo que se unió las primeras letras de la una y de la otra para formar esta marca SALFA.
- Consecuentemente, existe una íntima y exclusiva vinculación entre dicha expresión y la segunda solicitante, de manera tal que su mera enunciación entrega inmediatamente información al público consumidor respecto al origen empresarial de los productos y servicios ofrecidos bajo esta denominación.
- La expresión SALFA, para la segunda solicitante corresponde a una parte integral y esencial de su identidad, de manera tal que el uso de alguna de las manifestaciones de su nombre por parte de un tercero, invariablemente afectará de manera negativa su imagen, produciéndose una disociación entre dicha denominación y la persona individualizada a través de ella, situación que, de acuerdo a los antecedentes de autos, no tiene la carga de soportar.
- SALINAS Y FABRES S.A es titular en Chile del registro de marca comercial, SALFA numero N°805372, vigente hasta el año 2017 entre muchos otros, registro que data desde el año 1997.

- Cualquier utilización que se le entregue a la marca comercial SALFA, o de una expresión sustancialmente similar, producirá entre el público consumidor, una conexión inmediata con la segunda solicitante y con sus productos y servicios, siendo, en este sentido, escasa cualquier posibilidad de coexistencia pacífica.
- Siendo la creadora y dueña legítima de la marca comercial SALFA, la segunda solicitante y las empresas relacionadas han incluido dicho signo distintivo en un sin número de nombres de dominios: Salfa.cl, Salfalink.cl, Salfagricola.cl, salfgestion.cl, salfacorp.cl, salfamontajes.cl, salfatrasnportes.cl entre muchos otros. En virtud de lo anterior, la coexistencia de cualquier otro dominio que incorpore la mención SALFA claramente llevará al usuario a pensar que dicho dominio se encuentra relacionado con la segunda solicitante.
- La adición del sustantivo “master” no es suficiente para otorgarle una identidad propia. Es más la mención MASTER puede ser entendido por el público consumidor como una página más especializada, dado el significado de maestría – grado- curso especializado que tiene dicho termino. Por estas razones, el nombre de dominio de autos, resulta en la especie indistinguible de la marca y nombres de dominio de la segunda solicitante, lo que naturalmente, provocará toda clase de errores y confusiones entre el público consumidor, quienes erróneamente asignarán un origen empresarial que no es efectivo.
- De acuerdo a la política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio (Uniform Domain Names Dispute Resolution Policy), desarrollada por la corporación de nombres y números asignados a Internet (Internet Corporation for Names and Numbers “ICANN”), se reconoce como aspecto fundamental para la resolución de los conflictos, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión, y en su título preliminar se considera como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de

dominio, si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios, respecto de la cual, la parte demandante tiene derechos.

El segundo solicitante acompañó el siguiente documento:

1.- Listado de marcas registradas a nombre de la segunda solicitante.

SÉPTIMO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho por asignación de nombre de dominio del primer y del segundo solicitante, por acompañado el documento presentado, y dio traslado de la presentación al respectivo solicitante.

OCTAVO: Que se evacuaron los traslados conferidos al primer y segundo solicitante, en rebeldía de ambas partes.

NOVENO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web www.salfamaster.cl.

CONSIDERANDO:

DÉCIMO: Que, atendido a que los documentos acompañados por los solicitantes no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

UNDÉCIMO: 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 de los documentos acompañados, puede inferirse con suficiencia que el segundo solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legítimo.

DUODÉCIMO: Que, siendo efectivo que Juan Efraín Salfate Mazuelos es 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 avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DÉCIMO TERCERO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada que es titular de la marca “salfa”. De lo señalado, y de sus propios dichos se desprende que su interés en la asignación del nombre de dominio es obtener protección de su signo distintivo y evitar la confusión de los consumidores y usuarios.

DÉCIMO CUARTO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DÉCIMO QUINTO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social en la Web, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos.

DÉCIMO SEXTO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa “salfamaster” es semejante a la marca comercial de la que es titular el segundo solicitante, a saber “SALFA”, no constituyendo la adición del término “master” al final del nombre de dominio pedido, un elemento que permita la diferenciación del dominio cuestionado respecto de los dominios y marcas comerciales del segundo solicitante, lo cual podría causar confusión del público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios que en este se comercialicen.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos que son sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la prudencia y la equidad, se ha realizado una inspección personal del tribunal en el buscador Google. Para tales efectos, se han ingresado los siguientes campos de búsqueda:

a.- “salfamaster”: tomando en cuenta los primeros diez resultados todos ellos hacen referencia a diversos perfiles de redes sociales y usuarios de foros.

b.- “Juan Efraín Salfate Mazuelos”: dentro de los primeros diez resultados aparecen diversos sitios web sin ninguna relación entre ellos y de diversas materias.

Por último, revisado el dominio www.salfamaster.cl, este árbitro comprobó que el sitio web no se encuentra operativo.

DÉCIMO OCTAVO: Que, de los antecedentes disponibles es posible establecer el legítimo interés del segundo solicitante en cuanto a proteger la expresión que constituye la marca comercial de la que es titular, atendida la similitud entre la misma y el nombre de dominio objeto del presente conflicto, lo que permite entender que existe una pretensión atendible en el sentido de impedir una confusión de los cibernautas respecto de los productos y servicios que otorga el

segundo requirente del nombre de dominio. A mayor abundamiento, el primer solicitante no ha aportado antecedentes suficientes respecto de su interés en el dominio en disputa, y del contenido del sitio web correspondiente al mismo no puede inferirse interés ni derecho alguno. Por lo anterior, éste árbitro arbitrador inclina su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante, concluyendo que se le deberá otorgar la protección requerida en esta contienda arbitral.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio **"salfamaster.cl"** al segundo solicitante, **SALINAS Y FABRES S.A., Rep. por Alessandri & Compañía Ltda. (SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA).**

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

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: 2014.05.02 15:23:26 -04'00'

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.
Resolvió Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y Sebastián Matías Contreras Pizarro.