MAT: Asignación de nombre de dominio "shacman.cl"

Santiago, treinta y uno de julio de dos mil doce.

VISTOS:

1.- Que por oficio Nº OF15671 de fecha 29 de Diciembre de 2011, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio **"shacman.cl",** entre **Comercial Lo Espejo Maquinarias y Equipos S.A.** y **Automotriz Autocar S.A**;

2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Arbitro Arbitrador";

3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 11 de Enero de 2012, el suscrito aceptó el cargo de Arbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento del arbitraje para el día 24 de Enero de 2012 a las 11:30 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC Chile;

4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 24 de Enero de 2012, con la asistencia de los apoderados de ambas partes;

5.- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de Comercial Lo Espejo Maquinarias y Equipos S.A. dedujo demanda de mejor derecho del nombre de dominio "shacman.cl" ante este Tribunal Arbitral, para lo cual sostuvo y demostró lo siguiente: a) Que es el primer solicitante del nombre de dominio "shacman.cl", por lo que le asiste un derecho de prioridad o interés preferente, ya que debe aplicarse directamente el principio "*first come, first served*" o "primero en tiempo"; b) Que es el titular del registro de marca N° 887.628 "S Shacman" que protege vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática en clase 12; c) Que por ello se entiende la facultad que tiene de poder solicitar un nombre de dominio que tenga estrecha relación o identidad con la marca que es titular, tal como es "Shacman", que incluye en forma principal y sustantiva la marca previamente inscrita por ella; d) Que también es titular del nombre de dominio "shacman-chile.cl", lo que le otorga claramente un derecho preferente sobre cualquier persona o entidad que pretenda obtener un derecho marcario o nombre de dominio igual o similar al del registro antes señalado, y que ello significa que el primer solicitante no tiene derecho alguno sobre el nombre de dominio en disputa; d) Que es el representante para Chile y otros países de Sudamérica de la empresa Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Co., Ltd., originaria de la República Popular de China, y cuenta con una licencia exclusiva de dicha empresa, plenamente válida, con el objeto de que sea la

promotora de sus productos, tales como camiones, tractores y transporte para la construcción y minería; e) Que de esta manera de otorgarse al segundo solicitante el nombre de dominio, se producirá una evidente confusión en el público nacional pues se asociará el nombre de dominio de autos con su marca "S Shacman"; f) Que también se producirá una dilución de la imagen comercial o marcaria de los productos por ella comercializados, si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión identificatoria idéntica o muy similar a su marcas o dominios que identifique productos o servicios que no sean los de ella, indudablemente se empezará a generar un debilitamiento del capital comercial asociado a los signos registrados por esta; g) Que esta situación además de ser injusta resulta contraria a derecho ya que se está afectando el derecho de propiedad que tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional; h) Que asimismo, todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones; i) Que en respaldo de sus pretensiones, acompañó /i/ copia del registro de marca N° 887.628 "S Shacman" a nombre de Comercial Lo Espejo Maquinarias y Equipos S.A.; /ii/ copia de la información de NIC Chile relativa a la inscripción del nombre de dominio "shacman-chile.cl" a su nombre;

6.- A su vez, la parte de Automotriz Autocar S.A., presentó su demanda de mejor derecho, para lo cual sostuvo lo siguiente: a) Que Automotriz Autocar S.A., es una de las empresas que forman parte del prestigioso grupo Indumotora, bajo cuyo alero importa y distribuye en Chile una serie de marcas de vehículos provenientes de China, entre ellas JMC, BYD, ZX y Shacman; b) Que es la distribuidora autorizada y exclusiva de los vehículos de la marca “Shacman” en Chile, cuya propiedad corresponde a la compañía China Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Co., Ltd., y que en virtud de contrato de distribución exclusiva en Chile, está autorizada para hacer uso exclusivo de la marca “Shacman” en el territorio de la República de Chile; c) Que si bien no es titular de marcas comerciales para la expresión “Shacman”, su mandante y socia comercial Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Co., Ltd., es dueña de la marca “Shacman” en Chile y en el extranjero, cuya representación realiza Automotriz Autocar S.A. en nuestro país; d) Al efecto, cita los siguientes registros y solicitudes de la marca “Shacman”: Registro N° 805.282 para distinguir productos de la clase 12 en Chile; Solicitud N° 977.210 para distinguir productos de la clase 12 en Chile; Registro N° 4069181 para distinguir productos de la clase 12 en Estados Unidos; Registro N° 6275448, para distinguir productos de la clase 12 en China; Solicitud N° 11150068, para distinguir servicios de la clase 35 en Colombia; Y Registro N° 1401236 para distinguir productos de la clase 12, en Australia; e) Que antes que Automotriz Autocar S.A. se convirtiera en la distribuidora autorizada en Chile para la marca "Shacman"; quien realizó dicha distribución en nuestro país fue Comercial Lo Espejo Maquinarias y Equipos S.A., más conocida como Cemsa S.A. y que la relación comercial entre esta última y China Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Co., Ltd terminó hace ya varios meses de manera definitiva, dado el incumplimiento de algunos de los términos de dicho contrato de distribución anterior; f) Que mientras Comercial Lo Espejo Maquinarias y Equipos S.A. fue distribuidora de la marca “Shacman” en Chile, no respetó su contrato de distribución en aquella parte en que se le prohibió registrar como propias las marcas comerciales de los

productos respecto de los cuales se les estaba autorizando la distribución; g) Que contraviniendo su compromiso con la dueña de la marca, Clemsa habría registrado la marca comercial N° 887.628, "S Shacman", para distinguir productos de la clase 12; g) Que la solicitud de dominio obedece a su actual interés y legítimo derecho de usar la marca "Shacman" en función de su contrato de distribución en Chile, y en ese mismo contexto, protegerla y evitar que terceros que no cuentan con la autorización debida pretendan aprovecharse de ella; h) Que es reconocida y lógica la conducta de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio "schacman.cl" a un sitio en Internet con información relativa a los vehículos de la marca "Shacman" que su mandante representa y distribuye en Chile (.cl) en virtud de su contrato de distribución exclusiva desde enero de este año, que en copia acompaña en un otrosí; i) Que su representada se encuentra actualmente en calidad de oponente respecto del dominio de autos, que Comercial Lo Espejo Equipos y Maquinarias S.A. ha solicitado sin una razón aparente, pues ya no es distribuidora de la marca en Chile y no cuenta con la venia de su legítima dueña, de manera que es dable presumir que su intención no es otra que obstaculizar el nuevo vínculo comercial entre Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Co. y su mandante; sin tener un legítimo derecho; j) Que como se indicó, obtuvo el registro de la marca "S Shacman" sin la autorización de su legítima dueña y en contravención de su obligación contractual como anterior distribuidor; k) Que si en ese entonces Clemsa no estaba autorizado para registrar como propias las marcas comerciales de Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Co., de manera que, si el registro de marca fundante de la solicitud de Clemsa fue obtenido en contravención de una obligación contractual, sin autorización de su legítima dueña, la misma suerte está corriendo la actual solicitud de nombre de dominio "shacman.cl"; l) Que para esta parte resulta clara la vinculación que existe entre el nombre de dominio en disputa y su mandante, pues es Automotriz Autocar S.A. quien cuenta con la autorización expresa de Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Co., para el uso de la marca Shacman en Chile y no la demandada de autos; m) Que por su parte, la contraria ha presentado su solicitud fundada en su registro de marca "S Shacman", dejando de manifiesto el hecho de que dicho registro fue obtenido sin la autorización del verdadero creador y dueño de la marca a nivel internacional, actual socio comercial de Automotriz Autocar S.A., quien si se encuentra autorizada para usar legítimamente la marca Shacman en Chile, según se acreditará; n) Que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio shacman.cl esperará con toda lógica encontrar información de la reputada marca de camiones de Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Co., en Chile (.cl), marca que, en nuestro país, es promocionada, ofrecida y distribuida por Automotriz Autocar S.A. de manera que lo lógico es que el dominio "shacman.cl" sea asignado a Automotriz Autocar S.A.; n) Aduce en apoyo de su posición lo señalado por el artículo 14 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, que señala en su párrafo primero: "Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros."; ñ) Señala que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de internet, función

que en caso de ser otorgado en la presente disputa el dominio al primer solicitante de autos, no se estaría cumpliendo. Que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en internet. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial; o) Indica como criterio a aplicar en la solución de la controversia el del mejor derecho por el uso empresarial legítimo. Este principio se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Señala que su representada ha iniciado una relación comercial con Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Co., Ltd destinada a ofrecer en Chile, en calidad de distribuidor autorizado, los productos de la marca "Shacman", utilizando profusamente esta expresión e invirtiendo cuantiosas sumas de dinero en el posicionamiento de ella; p) Como criterio adicional, abona que para resolver la disputa, se debe estar al criterio de la identidad, que establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo, por lo que el nombre de dominio en conflicto le debe ser asignado, ya que es precisamente la empresa que en la actualidad ofrece y distribuye en Chile los productos de la marca "Shacman" en virtud de un contrato de distribución suscrito con su legítima dueña. Que por lo mismo, parece claro que es ella quien posee un vínculo real con el signo pedido, así como un interés pertinente respecto del mismo; q) En respaldo de sus pretensiones, acompañó los siguientes documentos, con citación: /i/ copia simple de los certificados de registros marcarios aludidos; /ii/ copia simple del contrato de distribución exclusiva de los productos de la marca "Shacman" suscrito en enero del presente año, entre Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Co., Ltd. y su representada , en donde se le otorga expresamente el uso de las marcas de Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Co., Ltd. en Chile; /iii/ copia de sentencia arbitral recaída sobre el nombre de dominio www.vinasdelmaipo.cl.

7.- Por resolución de fecha 19 de Marzo de 2012, se tuvieron por presentadas las respectivas demandas y por acompañados los documentos con citación. De ambas demandas se dio traslado a la respectiva contraparte por el plazo de 5 días hábiles para contestar;

8.- La parte de Comercial Lo Espejo Maquinarias y Equipos S.A. acorde con las normas de procedimiento fijadas, estando dentro de plazo, contestó la demanda interpuesta por Automotriz Autocar S.A. sobre el nombre de dominio en cuestión, señalando al efecto que: a) Posee un mejor derecho al nombre el dominio en cuestión, primeramente porque es titular, y registró lícita y legítimamente la marca comercial "S Shacman" y también es titular del nombre de dominio "shacman-chile.cl"; b) Por que la contraparte carece de registro marcario alguno en Chile, lo que la deja en Chile en una situación de inferioridad jurídica frente a los derechos de mi mandante; c) Que la contraparte ha efectuado una muy temeraria afirmación, sin fundamentos y sin conocer realmente los antecedentes efectivos, de que habría actuado indebidamente al registrar la marca comercial "S Shacman" en Chile, al sostener que ".*no respetó su contrato de distribución en aquella parte en que se le prohibió registrar como propias, las marcas comerciales de los productos*

respecto de los cuales se le estaba autorizando su distribución: en este caso SHACMAN. En efecto, contraviniendo su compromiso con la dueña de la marca, CLEMSA registro la siguiente marca comercial...''; d) Que lo anterior no es efectivo, ya que tal como se demuestra con copias de correos e-mail que se acompañan, Clemsa no sólo fue autorizada por la empresa china a efectuar el registro de marca en Chile, sino que en la práctica fue urgida -y presionada- a ello por la propia empresa Shaanxi, ya que estaba muy asustada por la falta de registro de la marca "Shacman" en Chile y Perú, y solicitó expresamente, en términos insistentes, prácticamente como una muestra de compromiso con la marca, que Clemsa se encargara de registrar y proteger la marca "Shacman" en Chile y en Perú a través de la empresa relacionada Maquiperu; e) Al efecto, cita correo electrónico de fecha 2 de diciembre de 2010, dirigido a Clemsa por el Sr. Yan Xie, de la oficina en Chile de Shaanxi, cuyo conetndio consta en el mismo; f) Que de la lectura del correo en cuestión, se desprende claramente que: /i/ Clemsa registró en Chile la marca "S Shacman" legítimamente, de buena fe, y bajo instrucciones concretas y explícitas de la empresa china; /ii/ Que la instrucción de la empresa china era que Clemsa registrara a su propio nombre, esto es a nombre de Clemsa, la marca "Shacman", en Chile y a través de Maquiperu en Perú; /iii/ Que Clemsa no sólo fue autorizado a actuar por la empresa china, sino que inclusive fue constreñido y obligado a hacerlo; /iv/ Que sólo si CLEMSA no lo hacía debería la empresa china tomar cartas en el asunto; e) Que lo anterior desvirtúa absolutamente la argumentación básica de la contraparte, de que habría actuado en forma indebida al registrar la marca en Chile. Que toda la línea argumental de la contraparte deriva, parte y se origina de este falso supuesto, que no es efectivo; f) Que la contraparte da mucha importancia a los contratos, tanto al de ella con la empresa china, como al suyo con la misma empresa china. Justifica su actuar en una premisa equívoca respecto al contrato de ella, y también, de hecho en una premisa equívoca respecto a su propio contrato; g) Que en este juicio no se está para determinar la validez de los contratos con la empresa china, pero si para analizar quién tiene o ha tenido mejor derecho a pedir en Chile las marcas y nombres de dominio de "Shacman"; h) Que a estos efectos, la contraparte lo único que puede exhibir, y que ha exhibido, es un contrato de distribución, que ella cree es mejor que el suyo, en cuya sección 9 (Nueve) cuando mucho se le entrega a ella un usufructo (un mero derecho a uso y goce, que ni siquiera es una licencia de marca válida) sobre la marca y los derechos de marketing por Internet en Chile; i) Que no se le otorga a Automotriz Autocar ningún derecho a registrar o solicitar a su nombre propio a nombre suyo, ni nombres de dominio ni marcas comerciales, por lo que también se estaría también extralimitando en sus acciones y funciones, lo mismo que ha tratado de alegar respecto a esta parte; j) Que muy por el contrario, fue esta parte quién actuó debidamente autorizada y constreñida para ello, por expresas instrucciones de la empresa china, por lo que su derecho es evidentemente mejor; k) Que la contraparte carece de legitimación activa para actuar en esta causa, ya que está actuando a nombre propio, pidiendo nombres de dominio que no corresponden ni a su nombre ni a ninguna marca comercial que le corresponda. No tiene ningún derecho previo que hacer valer frente a esta parte; l) Que la contraparte alega actuar por encargo de la empresa china, pero en realidad está actuando a nombre propio, y en ninguna parte consta la facultad de hacerlo; m) Que es esta parte la que tiene de por sí mejor derecho en Chile, por ser titular de una marca comercial "S Shacman" y

de un nombre de dominio "shacman-chile.cl"; n) Que se trata de un simple conflicto entre dos empresas chilenas, ambas cuales alegan tener idénticos derechos sobre el nombre de dominio en cuestión, pero dados los antecedentes antes señalados y los derechos de Propiedad Industrial que en este momento posee, resulta que las dos empresas no están en igualdad de condiciones, sino que la que tiene objetivamente un mejor derecho es Clemsa;

9.- Por su parte, Automotriz Autocar S.A. evacuó el traslado señalando que: a) Que en su presentación, la contraparte se ha limitado a emitir declaraciones que no cuentan con documentación u otro medio probatorio que las acrediten y que por lo demás no se ve de qué manera pudieren implicar un derecho mejor que el suyo respecto del dominio de autos, ya que fundamenta su solicitud únicamente en la existencia de una marca comercial, que como expuso en su presentación de mejor derecho, ha sido registrada sin la autorización de su legítima dueña, Shaanxl Heavy Duty Automobile Import & Export Co.; b) Que es precisamente la contraria quien reconoce que la empresa Shaanxl Heavy Duty Automobile Import & Export Co. es la legítima dueña y creadora de la marca comercial "Shacman" pues en el punto N° 2 de su presentación señala que Clemsa sería "promotora" de esta marca en nuestro país; c) Que la contraria no ha aportado antecedente o documento alguno que acredite la autorización de Shaanxl Heavy Duty Automobile Import & Export Co. para registrar la marca "Shacman", por lo que ciertamente la obtención de dicho registro resulta a lo menos irregular; y que tampoco ha probado en estos autos la representación y licencia que invoca y que la legitimaría para hacer uso de la marca "Shacman" en nuestro país; d) Que por el contrario, ha acreditado en forma suficiente ser la distribuidora autorizada y exclusiva de Shaanxl Heavy Duty Automobile Import & Export Co. en Chile, en virtud de un contrato vigente desde enero del presente año; e) Que en síntesis, no consta en estos autos ningún antecedente que dé cuenta del vínculo del segundo solicitante con Shaanxl Heavy Duty Automobile Import & Export Co., pues no ha aportado ningún documento que lo acredite, por lo que de ser efectivos sus dichos y fundar en ellos su supuesto mejor derecho, estos deben ser fehacientemente probados por el segundo solicitante en el proceso, no bastando meramente declarar ser dueña de un registro marcario; f) Que habiendo fundado el segundo solicitante su derecho en e! hecho de poseer un registro marcario que, tal como ha acreditado esta parte, corresponde a la empresa Shaanxl Heavy Duty Automobile Import & Export Co.; conforme a sus registros marcarios en Chile y el extranjero, la contraria debe probar a lo menos su autorización para registrar dicha marca y solicitarla como nombre de dominio, así como su autorización para hacer uso de la misma en el mercado nacional, ambas, cuestiones que no han sido acreditadas por Clemsa; g) Reitera el vínculo y mejor derecho que le asiste respecto del nombre de dominio "shacman.cl", que se encuentra ampliamente acreditado en este procedimiento, por lo que es posible concluir de dichos argumentos, así como de los documentos

oportunamente acompañados a la demanda de esta parte, que es actualmente la distribuidora autorizada y exclusiva en Chile de la marca "Shacman", la que goza de un amplio reconocimiento en el mercado y gran poder de recordación entre los consumidores a nivel internacional; h) Que controvierte derechamente lo señalado por la contraria en el número 4 de su presentación, pues la confusión en el público nacional a la que alude, se produciría precisamente en el improbable caso de que el nombre de dominio sea asignado a la contraparte, pues quien actualmente ofrece los productos Shacman en nuestro país, en virtud de un contrato de distribución vigente con su legitima dueña y que la autoriza para hacer uso de sus marcas, es precisamente Automotriz Autocar S.A. y no la demandada como erróneamente ha señalado a lo largo de su presentación; i) Que ha acreditado tener una relación comercial vigente con la legítima dueña de la marca "Shacman" que la autoriza para ofrecer y promocionar sus productos en Chile haciendo uso de la marca, por lo que su mejor derecho e interés se encuentra suficientemente justificado. Sostiene que los nombres de dominio deben reflejar un origen correcto de los productos que en estos se ofrecen, siendo precisamente Automotriz Autocar quien puede legítimamente utilizar la marca "Shacman" en Chile (.cl); j) Que sin perjuicio de los criterios señalados en su demanda de mejor derecho en virtud de los cuales el nombre de dominio disputado debiera asignarse a Automotriz Autocar S.A., cita a su favor lo resuelto en la sentencia recaída en juicio por el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl", que concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: *"quien tenga una más estrecha relación con el mismo..."*.; k) Que por ello, el nombre de dominio en conflicto le debe ser asignado, ya que es precisamente la empresa que en la actualidad ofrece y distribuye en Chile los productos de la marca "Shacman" en virtud de un contrato de distribución suscrito con su legítima dueña.

10.- Por su parte, con fecha 5 de Abril de 2012, este Tribunal tuvo por evacuados los traslados de las respectivas demandas;

11.- Con posterioridad, la parte de Comercial Lo Espejo Maquinarias y Equipos S.A. acompañó acta notarial, en la cual consta correo electrónico enviado por el señor Yan Xie, representante de la oficina comercial en Chile de Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export Ltd. de fecha 2 de diciembre de 2010, aludido con anterioridad;

12.- También, la parte de Automotriz Autocar S.A. con posterioridad hizo presente ante este Tribunal Arbitral que en juicio seguido ante el árbitro de NIC Chile, Sr. Felipe Bahamondez Prieto, entre las mismas partes de estos autos, respecto del dominio "shacman.cl", se decretó como medida para mejor resolver, oficiar al Sr. Yan Xie, quien según la defensa de la contraria sería la persona que autoriza y legitima la inscripción del dominio disputado por parte de Comercial Lo Espejo (Clemsa); en su calidad de representante legal en Chile de Shaanxi Heavi Duty Automobile Import & Export Co. Ltda., quién en respuesta a dicho correo confirma la autorización que invoca Automotriz Autocar para solicitar el nombre de dominio "shacman.cl", en su

calidad de actual distribuidor exclusivo de los productos “Shacman” en Chile, y, por el contrario, niega que exista un vínculo con Comercial Lo Espejo Maquinarias y Equipos S.A. (Clemsa) que la autorice para estar contendiendo las solicitudes de nombre de dominio de Automotriz Autocar S.A. Al efecto, acompañó copia del oficio decretado y su respectiva respuesta;

13.- Por resolución de fecha 25 de Mayo de 2012, este Tribunal tuvo presente lo expuesto, y por acompañados los respectivos documentos con citación;

14.- A su turno, la parte de Automotriz Autocar S.A., presentó escrito de téngase presente reiterando y/o complementando los argumentos expuestos por la misma con anterioridad, y también acompañó en escrito separado, copia del fallo dictado por el Juez Arbitro Sr. Felipe Bahamondez Prieto con fecha 21 de mayo de 2012 respecto de un conflicto por nombre de dominio suscitado entre las mismas partes, y en virtud del cual se asignó el nombre de dominio “schacman.cl” a Automotriz Autocar S.A.;

15.- Que atendido el tiempo transcurrido desde la última gestión, sin que ninguna de las partes haya hecho otras presentaciones, y en consideración a las normas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos los antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus reclamaciones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia;

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

16.- Que de los antecedentes expuestos, fluye para éste Árbitro la necesidad de determinar a quién le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio “shacman.cl” basado en argumentos de hecho y de derecho, toda vez que la parte de Comercial Lo Espejo Maquinarias y Equipos S.A. señala ser el primer solicitante, ser titular del registro de marca N° 887.628 "S Shacman" y del nombre dominio "shacman-chile.cl", sumado a que sería distribuidor de la empresa Shaanxi Heavi Duty Automobile Import & Export Co. Ltda., creadora y titular de la marca “Shacman”; y el segundo solicitante, Automotriz Autocar S.A., fundado esencialmente en ser el legítimo y actual distribuidor de los productos de la marca “Shacman” y que en esa calidad ha sido instruido de registrar el dominio en disputa para defender los derechos de su representada la empresa Shaanxi Heavi Duty Automobile Import & Export Co. Ltda.;

17.- Que en opinión de este Árbitro, si bien ambas partes han dado argumentos que les permiten sostener un derecho o pretensión legítima sobre el nombre de dominio “shacman.cl”, por lo que debe descartarse cualquier consideración o intención de apropiación de un signo ajeno, necesariamente corresponde resolver sólo a favor de una de ellas, para lo cual deben tenerse también en consideración aquellos aspectos que involucran el interés de terceros, tales como evitar la inducción a error o confusión;

18.- Que en similar sentido, este Árbitro no puede dejar de mencionar también como hecho relevante, el que ambas partes se encuentran contestes en cuanto a reconocer que la denominación “Shacman”, identifica y distingue a los productos de la empresa china Shaanxi Heavi Duty

Automobile Import & Export Co. Ltda., quién la tiene registrada como marca comercial en Chile y en el extranjero;

19.- Que por lo mismo, ambas parte estarían actuando en esto autos en su calidad de agentes (distribuidores) de la referida empresa china Shaanxi Heavi Duty Automobile Import & Export Co. Ltda., por lo que sus pretensiones en el referido nombre de dominio, están estrechamente vinculadas a su capacidad de demostrar una legítima y válida representación y/o vinculación con esa empresa extranjera. En efecto, de no detentar dicha representación, su titularidad sobre el nombre de dominio "shacman.cl" no estaría en línea con el principio de un legítimo interés empresarial para su uso, abonado además por la carencia de la función básica que corresponde a los nombres de dominio de identificar e individualizar a sus legítimos usuarios en internet;

20.- En efecto, si bien ambas partes han acompañado en autos contratos y/o correspondencia que reflejan relaciones comerciales entre éstas y la empresa china Shaanxi Heavi Duty Automobile Import & Export Co. Ltda., no hay duda que sólo una de ellas detenta actualmente la calidad de distribuidor exclusivo de los productos de esta última;

21.- Que siendo así las cosas, el asignar el nombre de dominio "shacman.cl" a una persona distinta del distribuidor autorizado en Chile, haría incurrir a este árbitro en una falta al otorgar derechos a una parte que carece de legitimidad para el uso de la tantas veces referida denominación, más aun cuando son las mismas partes las que reconocen que ésta es de creación y propiedad de la empresa extranjera que representarían en nuestro país;

22.- Que así las cosas, sin perjuicio de que el primer solicitante ha acreditado ser titular de los registros en Chile de la marca comercial "S Shacman" y del nombre de dominio "shacman-chile.cl", también es un hecho indiscutido que la marca comercial "Shacman" está registrada a nombre de la empresa china Shaanxi Heavi Duty Automobile Import & Export Co. Ltda., cuyo distribuidor autorizado en Chile es el segundo solicitante;

23.- En efecto, sin entrar en el análisis de las causas o motivos por las cuales el primer solicitante habría dejado de ser el distribuidor de la marca "Shacman", es un hecho indubitado que actualmente Automotriz Autocar S.A., representa los intereses en Chile de la empresa Shaanxi Heavi Duty Automobile Import & Export Co. Ltda., por lo que resulta determinante para este Arbitro poder establecer fehacientemente si el hecho del otorgamiento del nombre de dominio en disputa a quien primero lo solicitó, puede afectar efectivamente los derechos alegados por el segundo solicitante, creando confusión entre los usuarios de Internet al hacer uso del nombre de dominio en disputa;

24.- Que precisamente en este último sentido los documentos acompañados por el segundo solicitante, en especial, las respuestas al oficio dirigido al Sr. Yan Xie representante legal en Chile de la empresa Shaanxi Heavi Duty Automobile Import & Export Co. Ltda., y decretado en juicio seguido ante el árbitro de NIC Chile, Sr. Felipe Bahamondez Prieto, entre las mismas partes de estos autos, confirman y respaldan que Automotriz Autocar S.A., es la parte autorizada para solicitar el nombre de dominio "shacman.cl",

en su calidad de actual distribuidor exclusivo de los productos "Shacman" en Chile;

25.- Que lo expuesto en el considerando anterior tiene también relevancia para este Árbitro, ya que se confirma que la titularidad del nombre de dominio "shacman.cl" en el primer solicitante tendrá un efecto de inducir a error o confusión en el público que accede a Internet, respecto al legítimo origen e identidad de los productos "Shacman". Este último efecto en opinión de este Árbitro se configura desde el momento que el segundo solicitante es el distribuidor exclusivo en Chile de esos productos, condición suficientemente vinculante o representativa de esta parte como para provocar una asociación directa e inmediata en el público respecto de un mismo y único origen, lo que confirma y respalda su legítimo derecho o pretensión sobre el nombre de dominio en disputa;

26.- Que de la misma forma, dentro de las bases del orden público económico se consideran aquellos principios y normas tendientes a impedir que tanta usuarios como consumidores, sean inducidos a error o engaño respecto al origen o procedencia de los servicios y productos que se identifican con determinadas denominaciones, armonizando así una sana y leal competencia. En el caso en comento, a juicio de este árbitro la asignación del nombre de dominio "shacman.cl" a un titular distinto del distribuidor y representante exclusivo en Chile, permite presumir objetivamente que ello interferirá ostensiblemente en las actividades de este último, al causar confusión en el público usuario de Internet;

27.- Que si bien este Árbitro ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de dominio, la regla general del principio de "first come, first served" es un principio orientador, en este caso concreto no corresponde aplicarlo porque los argumentos hechos valer por el segundo solicitante, constituyen elementos suficientes que permitan sostener que esta parte detenta un "mejor derecho" que supera el referido principio.

28.- Que a mayor abundamiento, este Árbitro conforme a las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "crystalischile.cl";

27.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 6° que "*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, el Art. 14 del Reglamento dispone expresamente que "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la*

ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.".

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y los artículos 836 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

1.- Asignar el nombre de dominio "shacman.cl" a Automotriz Autocar S.A. Rechazase la solicitud presentada por el primer solicitante Comercial Lo Espejo Maquinarias y Equipos S.A.

2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.

3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.

4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

Sebastián Risso Dawidowicz

C.I. N° 16.211.735-1

Yohanna Bustillos Espinoza

C.I.N° 12.286.487-1