En Santiago de Chile a 29 de octubre de 2012.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N° 16580 de fecha 6 de agosto de 2012 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "repuestos-kia.cl", designación que acepté con fecha 7 de agosto de 2012, 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) Don Gastón Arturo Le Blanc León, Rut. 9.977.414-2, con domicilio en esta ciudad, Av. Matta 840 de la comuna de Santiago, correo electrónico fernando@chileposicionamiento.cl y gaston@le-blanc.cl; 2) Kia Motors Corporation, Rut. 79.713.300-0, representada por Sargent & Krahn y en autos por la abogada doña María Luisa Valdés Steeves, con domicilio en esta ciudad, Av. Andrés Bello 2711 piso 19 de la comuna de Las Condes, correo electrónico jmora@sargent.cl, dominios@sargent.cl y sargent@sargent.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 22 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 don Gastón Arturo Le Blanc León, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 23 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de don Gastón Arturo Le Blanc León.

Don Gastón Arturo Le Blanc León no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de Kia Motors Corporation representada por Sargent & Krahn.

Consta a fojas 154 y siguientes que doña María Luisa Valdés Steeves en representación de Kia Motors Corporation presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que Kia Motors Corporation también conocida como Kia es una fabricante surcoreana de automóviles y repuestos. A continuación hace una reseña histórica de la empresa y agrega que en el año 1989 llegó a Chile y que actualmente está posicionada como una de las marcas más importantes. Señala que ha registrado la expresión distintiva de su razón social y marca de sus productos automotrices Kia, cita los registros: "Kia", "Kia Besta", "Kia Eco Diesel", "Kia Optima", "Kia Optima", "Kia Cadenza", "Kia Eco Dynamics", "Kia K7", "Kia Kia Motors", "Kia Motors", "KiaUvo", "Kia Venga" y "Kia Veredus". También destaca que su representada es titular de una serie de registros marcarios en el extranjero para la marca "Kia" y cita algunos. Señala que dichos registros demuestran que su representada es la legítima dueña y creadora de la marca "Kia" para distinguir e identificar modelos automotrices y sus repuestos, por lo que resulta natural y obvio que todos los usuarios de Internet así como el público en general identifiquen a su mandante a través de dicha expresión. Agrega que la expresión "Kia" corresponde a marcas registradas, creadas, y

marcas comerciales de su mandante, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio tanto a ella, como a los cientos de consumidores que accederán a sus automóviles y repuestos confiados en una marca de calidad extraordinaria. Señala que sus automóviles y repuestos se distinguen en el mercado por su marca Kia. A mayor abundamiento señala que es titular del nombre de dominio "repuestoskia.cl", es decir, el primer solicitante sólo se limitó a agregarle un guión, cambio que no confiere distintividad alguna. Además cita los siguientes nombres de dominio: kiarepuestos.cl, kia.cl, kiario.cl, kiario3.cl, kiario5.cl, kiasorento.cl, kiasoul.cl, kiasportage.cl, servicioalclienetekia.cl, kiabaterias.cl, kiacerato.cl, kiadigital.cl, kiaindumotora.cl, kiamotors.cl, kiaontour.cl, rutakia.cl, bateriaskia.cl, redkia.cl, todokia.cl, kiaoptima.cl, kiaaccesorios.cl, kiaalerta.cl, kiamohave.cl y kiaontour.cl. Reitera que el dominio solicitado "repuestos-kia.cl" es engañosamente similar a los nombres de dominio y marcas comerciales de su mandante. Agrega que el demandado procedió a solicitar como nombre de dominio el signo "Kia" anteponiendo la expresión "Repuestos" cuestión que no otorga distintividad alguna al dominio en conflicto respecto del nombre de su mandante, sus nombres de dominio y sus marcas comerciales. Por el contrario, se vincula en forma inmediata con esta, induciendo a error y confusión a los usuarios de Internet y consumidores en general, que podrían llegar a creer que se trata de un sitio de su mandante en el que se difunde e informa a cerca de sus automóviles y repuestos. Además señala que su mandante cuenta con una real, efectiva y profusa presencia en Internet y en el mercado real. Se refiere a la vinculación entre el nombre de dominio solicitado "repuestos-kia.cl" y su mandante, señala que el nombre de dominio es confundible con su representada, lo que implica un serio riesgo de error y confusión en los usuarios que ciertamente asociarán el dominio con Kia. En relación al término "repuestos" señala que no le aporta distintividad, que es una expresión de uso común, y que su incorporación sólo genera confusión porque su representada efectivamente distingue y ofrece repuestos para sus automóviles en el mercado real y a través de Internet por medio de su marca Kia. Cita el art. 14 del Reglamento y jurisprudencia. En

cuanto a los antecedentes de derecho, se refiere a "Descripción de los nombres de dominio y su importancia" y a los "Criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio". Cita el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio", señala que el nombre de dominio en conflicto es de gran interés para su mandante, toda vez que reproduce sus marcas comerciales registradas que distinguen sus famosas actividades comerciales, repuestos y automóviles bajo el mismo nombre. Por ello, señala que su inscripción por parte de un tercero sólo inducirá al error de los usuarios y consumidores que razonablemente pensarán que se trata de un sitio web con contenido relativo a su mandante. Además señala que esta teoría se encuentra respaldada por la normativa de ICANN, OMPI y NIC Chile, arts. 20, 21 y 22 del Reglamento. Cita el criterio de la notoriedad del signo pedido, que postula que el titular de un nombre de dominio debe ser aquella parte que ha conferido al mismo fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional e internacional. También cita el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, que postula que tiene mejor derecho sobre un nombre de dominio el que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios. Cita el criterio de identidad, que señala que corresponderá a signar el nombre de dominio a la persona o entidad cuya, marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo y cita jurisprudencia. Criterio del uso efectivo en Internet del signo "Kia", señala que sus productos son efectivamente ofrecidos, promocionados y publicitados a través del sitio kia.cl. También cita el Convenio de Paris, art. 6 Bis y 10 Bis. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Copias simples de los certificados de registros marcarios citados; Copia de documentación de Nic Chile que da cuenta de la titularidad de los nombres de dominios citados; Impresión de la página web kia.cl; Impresión de la búsqueda de la expresión Kia en Google; Impresión de la página web latercera.cl; Impresión del sitio web Wikipedia.org; Impresión del sitio web emol.cl; Impresión del sitio web indumotora.cl; Copia de sentencias arbitrales sobre los dominios viñasdelmaipo.cl y promain.cl.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de don Gastón Arturo Le Blanc León.

Don Gastón Arturo Le Blanc León no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por Kia Motors Corporation representada por Sargent & Krahn, como tampoco objetó los documentos acompañados.

1.6.2 Respuesta de Kia Motors Corporation representada por Sargent & Krahn

Kia Motors Corporation representada por Sargent & Krahn no evacuó respuesta, ya que, don Gastón Arturo Le Blanc León no expuso planteamientos.

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

A fojas 157 de autos, con fecha 19 de octubre de 2012, 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 don Gastón Arturo Le Blanc León con fecha 2 de abril de 2012 solicitó el nombre de dominio "repuestos-kia.cl". También, se encuentra acreditado en autos, que Kia Motors Corporation representada por Sargent & Krahn, lo solicitó con fecha 23 de abril de 2012, según consta a fojas 1.-

II.2 Que don Gastón Arturo Le Blanc León no fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa como tampoco contra argumentó los planteamientos esgrimidos por Kia Motors Corporation.

II.3 Que Kia Motors Corporation representada por Sargent & Krahn fundamenta su

mejor derecho sobre el nombre de dominio “repuestos-kia.cl”, en que Kia es una fabricante surcoreana de automóviles y repuestos, que llegó el año 1989 a Chile y que actualmente está posicionada como una de las marcas más importantes. Señala que ha registrado la expresión distintiva de su razón social y marca de sus productos automotrices Kia, cita los registros: “Kia”, “Kia Besta”, “Kia Eco Diesel”, “Kia Optima”, “Kia Optima”, “Kia Cadenza”, “Kia Eco Dynamics”, “Kia K7”, “Kia Kia Motors”, “Kia Motors”, “KiaUvo”, “Kia Venga” y “Kia Veredus”. También destaca que su representada es titular de una serie de registros marcarios en el extranjero para la marca “Kia” y cita algunos. Señala que dichos registros demuestran que su representada es la legítima dueña y creadora de la marca “Kia” para distinguir e identificar modelos automotrices y sus repuestos, por lo que resulta natural y obvio que todos los usuarios de Internet así como el público en general identifiquen a su mandante a través de dicha expresión, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio, como a los cientos de consumidores que accederán a sus automóviles y repuestos confiados en una marca de calidad extraordinaria. A mayor abundamiento señala que es titular del nombre de dominio “repuestoskia.cl”, es decir, el primer solicitante sólo se limitó a agregarle un guion, cambio que no confiere distintividad alguna. Además cita los siguientes nombres de dominio: kiarepuestos.cl, kia.cl, kiario.cl, kiario3.cl, kiario5.cl, kiasorento.cl, kiasoul.cl, kiasportage.cl, servicioalclienetekia.cl, kiabaterias.cl, kiacerato.cl, kiadigital.cl, kiaindumotora.cl, kiamotors.cl, kiaontour.cl, rutakia.cl, bateriaskia.cl, redkia.cl, todokia.cl, kiaoptima.cl, kiaaccesorios.cl, kiaalerta.cl, kiamohave.cl y kiaontour.cl. Reitera que el dominio solicitado “repuestos-kia.cl” es engañosamente similar a los nombres de dominio y marcas comerciales de su mandante. Agrega que el demandado procedió a solicitar como nombre de dominio el signo “Kia” anteponiendo la expresión “Repuestos” cuestión que no otorga distintividad alguna al dominio respecto del nombre de su mandante, Kia, de sus nombres de dominio y sus marcas comerciales. Por el contrario, se vincula en forma inmediata con esta, induciendo a error y confusión a los usuarios de Internet y consumidores en general, que podrían

llegar a creer que se trata de un sitio de su mandante. Además señala que su mandante cuenta con una real, efectiva y profusa presencia en Internet y en el mercado real. En cuanto a los antecedentes de derecho, cita el Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, teoría respaldada por la normativa de ICANN, OMPI y NIC Chile, arts. 20, 21 y 22 del Reglamento; cita el criterio de la notoriedad del signo pedido, el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, el criterio de identidad, el criterio del uso efectivo en Internet del signo "Kia", y cita el Convenio de Paris, art. 6 Bis y 10 Bis.

II.4 Que debe considerarse que se encuentra acreditado en autos, fojas 94 a 143, que Kia Motors Corporation tiene registrada en Chile y en otros países la marca "Kia" y una familia de marcas cuyo elemento central es la denominación "Kia". Que si bien dicha marca no es idéntica al nombre de dominio en disputa "repuestos-kia.cl", si es engañosamente similar, tanto por cuanto el nombre de dominio contiene en su integridad la marca registrada, "Kia", como por cuanto dentro de los servicios que presta la empresa Kia Motors Corporation está precisamente la fabricación y comercialización de repuestos para los automóviles de la misma marca. En consecuencia, debe considerarse que el nombre de dominio en disputa "repuestos-kia.cl" es engañosamente similar a la marca "Kia" de propiedad de Kia Motors Corporation.

II.5 Unido a lo anterior debe considerarse que es un hecho público y notorio la fama y notoriedad de la marca "Kia", la que además se encuentra acreditada por la documentación acompañada por Kia Motors Corporation a fojas 24 a 68 de autos, documentación que no fue objetada por el primer solicitante.

II.6 Atendido lo anterior, debe considerarse que de otorgarse el nombre de dominio "repuestos-kia.cl" al primer solicitante, don Gastón Arturo Le Blanc León, se producirá confusión y error entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el proveedor de dichos

productos y servicios, pues es probable que piensen que se trata del representante oficial de dicha marca, y además se causará un grave perjuicio a Kia Motors Corporation, pues por una parte se pondrá en juego su prestigio y por otra parte existirá un aprovechamiento de su imagen comercial y de su marca registrada.

II.7 A mayor abundamiento debe considerarse que Kia Motors Corporation es titular de los nombres de dominio "kia.cl" fojas 93, "kiarespuestos.cl" fojas 85, "repuestoskia.cl" fojas 78, entre otros muchos nombres de dominio. Cabe destacar que el dominio "repuestoskia.cl" es prácticamente idéntico al nombre de dominio solicitado "repuestos-kia.cl", sólo se le agregó por el primer solicitante un "guion", elemento que no le aporta distintividad alguna al dominio solicitado, dada la fama y notoriedad de la marca "Kia" y a que la palabra "repuestos" también identifica a los productos y servicios que presta Kia Motors Corporation. De ésta manera es indudable que de otorgársele el dominio solicitado a un tercero distinto a Kia Motors Corporation se producirá una gran confusión entre los usuarios de Internet a acerca de quien es el proveedor de dichos productos y servicios e indudablemente un grave perjuicio al segundo solicitante, dueño de la marca "Kia" y de los nombres de dominio antes individualizados, entre ellos, de uno casi idéntico "repuestoskia.cl".

II.8 Además, de lo ya considerado, debe tenerse en cuenta que el nombre de dominio solicitado "repuestos-kia.cl" contiene la expresión "Kia" nombre por el cual es conocido Kia Motors Corporation, y que corresponde a su razón social, marcas comerciales y a sus nombres de dominio.

II.9 Finalmente, debe considerarse que don Gastón Arturo Le Blanc León no ha señalado en autos cual es su interés sobre el nombre de dominio registrado. En consecuencia, el asignatario del nombre de dominio no tiene derecho o legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa.

II.9 Atendido lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "repuestos-kia.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Kia Motors Corporation.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "repuestos-kia.cl" a Kia Motors Corporation representada por Sargent & Krahn

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese 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.