FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

hiundai.cl

– ROL 15027 –

Santiago, 2 de enero de 2012

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 15027 de fecha 12 de octubre 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 solicitud de asignación del nombre de dominio **<** hiundai.cl**>.**

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante Emilio José Salazar Sandoval RUT: 16.129.186-2, Gaspar de la Barrera N° 3085, Santiago y como segundo solicitante Beuchat Barros y Pfenniger Dos S. A., RUT: 96.786.540-0, en representación de Hyundai Motor Company, Contacto Administrativo: Santiago Ortúzar Decombe, 140-2, KE-DONG, CHONGRO-KU, SEOUL, KOREA.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 12 de octubre del 2011, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día jueves 20 de octubre del 2011, a las 11.20 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 20 de octubre del 2011, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Diego Acuña, por el segundo solicitante y del señor Juez Arbitro , en rebeldía del primer solicitante, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 21 de octubre del 2011, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día martes 08 de noviembre de 2011.

SEPTIMO: Que el 08 de noviembre del 2011, a fojas 20, Diego Acuña Domínguez, presentó un escrito como segundo solicitante de demanda exponiendo argumentos, que se resumen en lo siguiente:

a)Que su representado en estos autos Hyundai Motor Company corresponde a una de las empresas de mayor presencia mundial. Sus productos son vendidos y distribuidos en una gran cantidad de países alrededor del orbe, no siendo el nuestro una excepción. En efecto, la marca HYUNDAI corresponde a una de las marcas más comercializadas dentro de su giro en nuestro país, habiéndose posicionado como uno de los fabricantes de mayor renombre tanto a nivel de vehículos motorizados, como también de sus repuestos y servicios de asistencia y servicio técnico asociado. Su mandante, es desde hace décadas un agente de famoso y notoriamente conocido tanto en el mercado automotriz chileno como también a nivel internacional;

b)que en el plano comercial y marcario, su signo distintivo como marca registrada o *housemark* es el signo HYUNDAI, el cual se encuentra debidamente inscrito ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) a nombre de HYUNDAI MOTOR COMPANY para diversos productos y servicios, los cuales forman parte de su patrimonio y en los que invierte constantemente parte de su capital a fin de mantenerlos vigentes, ello sin contar la fuerte inversión que realiza tanto en marketing como en publicidad para promocionar y lograr posicionar dichos signos. Dentro de estas numerosas marcas registradas ante el INAPI y dominios web registrados ante NIC CHILE señala, las siguientes:1.- Marca HYUNDAI (mixta), registro Nº 891.640, para proteger motores para vehículos terrestres, rodamientos para vehículos terrestres, bombas de agua para vehículos terrestres, silenciadores para vehículos terrestres, conjunto de embrague para vehículos terrestres, mecanismos de transmisión para vehículos terrestres, discos de frenos para vehículos, espejos retrovisores para automóviles, paneles de soporte de radiador para vehículos terrestres, parrillas de radiador para vehículos terrestres, limpiaparabrisas para automóviles, cabezas de cilindro para vehículos terrestres, válvulas para vehículos terrestres, pistones para vehículos terrestres, correas de goma para vehículos terrestres, ventiladores para vehículos terrestres, enfriadores de aceite para vehículos terrestres, filtros de aceite para vehículos terrestres, tanques de combustible para vehículos terrestres, ruedas para vehículos terrestres, tapas de ruedas para vehículos terrestres, parachoques para vehículos terrestres, capo para automóviles, puertas para automóviles, maleteras para vehículos terrestres, molduras para vehículos terrestres, manillas de puertas para automóviles, ceniceros para automóviles, interruptores eléctricos para automóviles, antenas para automóviles, bocinas para automóviles en la clase 12 de productos del Clasificador Internacional.2.- Marca HYUNDAI (mixta), registro Nº 891.591, para proteger modelaje para publicidad o promoción de ventas de automóviles, agencias de publicidad de automóviles, arriendo de espacios publicitarios para automóviles, arriendo de paneles comerciales para automóviles, organización de ferias con propósitos comerciales o de publicidad para automóviles, organización de exhibiciones con propósitos comerciales o de publicidad para automóviles, películas publicitarias para automóviles, letreros publicitarios para automóviles, subasta pública para automóviles, agencias de importación y exportación para automóviles, piezas y accesorios, agencia de ventas para automóviles, piezas y accesorios, en la clase 35 de servicios del Clasificador Internacional.3.- Marca HYUNDAI (mixta), registro Nº 891.593, para proteger luces de automóviles, reflectores para automóviles, luces de señales direccionales de automóviles, aparatos antirreflectantes para automóviles (accesorios de luces), eliminadores de escarcha para automóviles, aire acondicionado para automóviles, focos para automóviles, instalaciones de ventilación (aire acondicionado) y aparatos para automóviles, calefacción para automóviles, en la clase 11 de productos del Clasificador Internacional.4.- Marca HYUNDAI (mixta), registro Nº 819.910, para proteger vehículos, aparatos de locomoción terrestre, automóviles, incluyendo autos de pasajeros, camiones, buses, furgones y furgonetas (vans), remolques, tractores, ruedas de vehículos, llantas de vehículos, motores para vehículos terrestres, cinturones de seguridad para vehículos, transmisiones para vehículos terrestres, ventanas para vehículos, limpiaparabrisas, airbags para vehículos, puertas para automóviles, parachoques para automóviles, cadenas para automóviles, en la clase 12 de productos del Clasificador Internacional (el cual renueva al registro Nº 502.465).5.- Marca HYUNDAI (denominativa), registro Nº 797.409, para proteger aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de aguas, aire acondicionado y utensilios de cocina de eléctricos, en la clase 11 de productos del Clasificador Internacional.6.- Marca H HYUNDAI (mixta), registro Nº 733.820, para proteger autos para pasajeros, autos deportivos, ambulancias, buses, camiones, omnibuses, motores para vehículos terrestres, carrocería para autos, parachoques para vehículos, chasis para vehículos, ruedas para vehículos y sus partes y ajustes (no incluidos en otras clases) en

la clase 12 de productos del Clasificador Internacional.7.- Marca HYUNDAI (denominativa), registro Nº 688.638, para proteger servicios de promoción de eventos; organización de eventos; publicidad y promoción. importación, exportación y representación de todo tipo de productos, con exclusión de los artículos de las clases 7 y 9, en la clase 35 de servicios del Clasificador Internacional.8.- Marca HYUNDAI MASTER OF NATIONS (denominativa), registro Nº 677.775, para proteger servicios de promoción de eventos; organización de eventos; publicidad y promoción; importación, exportación y representación de todo tipo de productos, con exclusión de los artículos de las clases 7 y 9, en la clase 35 del Clasificador Internacional.9.- Marca HYUNDAI MASTER OF NATIONS (frase de propaganda), registro Nº 677.774, para proteger productos en la clase 12 del Clasificador Internacional.10.- Marca HYUNDAI MASTER OF NATIONS (frase de propaganda), registro Nº 677.799, para proteger productos en las clases 07, 09 y 12 del Clasificador Internacional.11.- Marca HYUNDAI MASTER OF MUSIC (mixta), registro Nº 677.658, para proteger servicios de promoción de eventos; organización de eventos; publicidad y promoción; importación, exportación y representación de todo tipo de productos, con exclusión de los artículos de las clases 7 y 9, en la clase 35 del Clasificador Internacional.12.- Marca HYUNDAI MASTER OF MUSIC (mixta), registro Nº 677.657, para proteger todos los productos en la clase 12 del Clasificador Internacional.13.- Marca HYUNDAI MASTER OF MUSIC (mixta), registro Nº 677.656, para proteger establecimiento comercial para la compra y venta de productos de las clases 07, 09 y 12 del Clasificador Internacional.14.- Marca PENSANDOLO BIEN, HYUNDAI (frase de propaganda), registro Nº 648.065, para proteger productos en las clases 07, 09 y 12 del Clasificador Internacional.15.- Marca HYUNDAI (denominativa), registro Nº 618.505, para proteger establecimiento comercial para la compra y venta de productos de las clases 07, 09 y 12 del Clasificador Internacional.16.- Marca HYUNDAI (denominativa), registro Nº 618.504, para proteger establecimiento comercial para la compra y venta de productos de las clases 07, 09 y 12 del Clasificador Internacional.17.- Marca HYUNDAI (denominativa), registro Nº 621.434, para proteger servicios de armaduría, reparación, mantención y servicio técnico en general para todo tipo de vehículos, maquinaria, accesorios y repuestos relativos a los mismos de la clases 37 del Clasificador Internacional.18.- Nombre de dominio REDHYUNDAI.CL.19.- Nombre de dominio HYUNDAIREPUESTOS.CL.20.- Nombre de dominio HYUNDAICHILE.CL.21.- Nombre de dominio CLUBHYUNDAI.CL.22.- Nombre de dominio HYUNDAIOLEA.CL.23.- Nombre de dominio AUTOHYUNDAI.CL;

c) Que este cúmulo de registros marcarios y nombres de dominio corresponde a uno de los activos más preciados de HYUNDAI MOTOR COMPANY, ya que a través de ellos logra el reconocimiento por parte del público consumidor en el competitivo mercado relevante. El sólo hecho de ser titular de estos registros importa un debido reconocimiento y protección tanto a nivel Constitucional como legal. Es así como la propia Constitución Política de la República en su artículo 19 Nº 25 garantiza a toda persona "la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley";

d) Que en dictamen N° 1127, de la Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de Julio del año 2000, se señaló: (considerando 7.8)*"Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas conectadas a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios. Debido a que razones técnicas impiden la coexistencia de dos dominios idénticos en la red y dada la presencia mundial que ofrece Internet, no rigen para los*

*nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividad diferentes y/o en territorios distintos, respectivamente. Estas características de los nombres de dominio, más el hecho de que no se exige su uso, han generado diversos conflictos entre éstos y los signos distintivos tradicionales existentes en el mundo físico desde antes de la llegada de Internet, entre los que se encuentran las marcas, protegidas por derechos exclusivos de propiedad industrial."*Precisamente, por dichas consideraciones, la Reglamentación de las Normas para la asignación de los nombres de dominio .CL, señaló en su artículo 14 que es responsabilidad de todo solicitante que la inscripción del nombre de dominio no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y ética mercantil, así como derechos válidamente adquiridos por terceros. En otras palabras, la causa a pedir en juicios de esta naturaleza está representada por la acreditación del mejor derecho de las partes en un conflicto;

e) Que la publicidad como medio tendiente a dar a conocer al consumidor un producto o servicio determinado no encuentra una consagración a nivel de texto legal. Es así que el Código Chileno de Ética Publicitaria, que emana de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, sirve como marco normativo para el análisis de la presente litis. Este código define el avisaje publicitario como *"una comunicación, por lo general pagada, dirigida al público o a un segmento del mismo, cuyo objetivo es informar a aquellos a quienes se dirige, por cualquier vehículo o canal, incluidos envases y etiquetas, con el propósito de influir en sus opiniones o conducta."*. Esta norma fue señalada para los nombre de dominio, toda vez que estos constituyen una modalidad de identificación en la red. Precisamente, si Internet corresponde a dicha realidad, deben respetarse ciertas normas mínimas, que para efectos de autos, están representadas por los siguientes artículos: *Art. 4 Los avisos no deben contener ninguna declaración o presentación visual que directamente o por implicación, omisión, ambigüedad o pretensión exagerada, puedan conducir al consumidor a conclusiones erróneas, en especial con relación a: (el subrayado es nuestro):..... F. Derechos de autor y derechos de propiedad industrial, como patentes, marcas registradas, diseños y modelos, nombres comerciales; Art. 13 Los avisos no deberán hacer uso injustificado del nombre o iniciales de cualquier firma, compañía, institución, o de la marca de un producto o servicio. Los avisos no deberán aprovecharse del "goodwill" o imagen adquirida que tiene el nombre comercial y/o símbolo de otra firma o producto, o del goodwill o imagen adquirida por una campaña publicitaria (el subrayado y ennegrecido es nuestro);*

f)Que la primera solicitud de registro para el nombre de dominio hiundai.cl infringe claramente las normas vigentes sobre abusos de publicidad señaladas por el Código de Ética Publicitaria, pues a pesar de no ser una norma imperativa por tratarse de un cuerpo normativo emanado de una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, ella señala criterios plasmados en normas que permiten comprender y atribuir un mejor derecho a su representada en estos autos. Lo anterior, pues resulta evidente de su sola lectura que el dominio pretende hacer un uso injustificado de una marca registrada para su mandante y que permite distinguir sus productos y servicios en el mercado, *aprovechándose con ello del "goodwill" o imagen adquirida que tiene la marca comercial HYUNDAI;*

g) Que en lo tocante a la Ley de protección al consumidor, el artículo 1, define bajo el N° 4 a la publicidad como "la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio...". Pues bien, esta lectura nos sirve para darnos cuenta que esta ley se encuentra en plena armonía con la norma citada del Código de Ética publicitaria. Sin embargo, la esfera de estas normas es proteger al consumidor, y de allí el nombre dado por el legislador a esta Ley (Ley 19.496). Por ello, es que si nos estamos a dicha finalidad teleológica, es preciso citar las normas sancionadoras contenidas en el título III, artículos 28 y siguientes del citado cuerpo legal. De estas normas, es dable destacar el

artículo 28 A el cual reza:*"Asimismo, comete infracción a la presente ley el que, a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, produce confusión en los consumidores respecto de la identidad de empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos de los competidores"*. La finalidad es proteger al consumidor de la confusión que supondría la existencia de un distintivo similar. Por ello, es que en el caso que nos convoca, puede apreciarse a todas luces que el nombre de dominio HIUNDAI.CL solicitado es idéntico fonéticamente y desde un punto de vista gráfico contiene íntegramente a la expresión previamente registrada por su mandante, reemplazando únicamente una de sus consonantes Y (griega) por la letra I (latina), lo que presumiblemente será motivo de confusión en el público consumidor. La solicitud de dominio se ha limitado a reemplazar la expresión HYUNDAI por HIUNDAI, alteración mínima e insignificante que resulta ser totalmente insuficiente a la hora de otorgarle al signo una fisonomía e identidad que permita diferenciarlo de las marcas y nombres de dominio previamente registrados por su parte.;

h) Que los principios de competencia leal y de ética mercantil, corresponden a un aserto doctrinario que tiene por finalidad encausar el comportamiento de los diversos agentes mercantiles. En estricto rigor, no existe norma positiva que regle un catálogo sobre el particular, quedando entregado más bien a una creación doctrinaria, que se ha ido limitando en el tiempo por la aplicación del Convenio de París, y en especial, la norma contenida en el artículo 10, que reza en su numeral 2 y 3:*"Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los uso honestos en material industrial o comercial. En particular deberán prohibirse:1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos";*

i) Que el criterio plasmado tiende a impedir la introducción de elementos que pudieran distorsionar el mercado. En el caso que nos convoca, llama poderosamente la atención que un tercero pretenda inscribir un dominio web cuya expresión es idéntica a la creada, registrada y profusamente utilizada por su mandante tanto a nivel nacional como internacional, que identifica su razón social y que constituye además una marca famosa y notoriamente conocida alrededor del mundo, circunstancias que son constitutivas de una evidente mala fe en su actuar por intentar aprovecharse de la reputación ajena ganada por su representado , a través de esta solicitud se producirán toda clase de confusiones y errores respecto de el origen o procedencia empresarial de los productos o servicios que pretendan ser ofertados por esta vía, respecto de aquellos ofrecidos por su representado HYUNDAI MOTOR COMPANY;

j)Que los derechos válidamente adquiridos, importan un reconocimiento a las garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República. En el orden señalado por la Normativa de Nic, esta categoría de derechos debería ocupar el primer lugar, toda vez que corresponden al reconocimiento de una garantía constitucional, sin embargo para efectos de análisis, optamos por el orden señalado por la Reglamentación invocada. Es claro que su representada es titular de registros marcarios y nombres de dominio sobre los cuales debe ser respetada, pues la concesión del nombre de dominio hiundai.cl a un tercero afectaría evidentemente su patrimonio marcario;

k) Que conforme la jurisprudencia dictada en Chile por los árbitros de Nic Chile, ha quedado establecido que el principio *"first come first served"* es precisamente un principio, mas no un derecho, siendo únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se

pretende satisfacer. Solicitar el nombre de dominio en primer lugar, no constituye necesariamente mayor diligencia ni un mejor derecho a todo evento, puesto que según hemos señalado en los anteriores razonamientos, el mismo Reglamento Nic Chile establece un plazo para que cualquier tercero que se considere afectado por dicha solicitud pueda presentar otra competitiva, como efectivamente ocurrió en este caso, lo que en definitiva no hace más que evidenciar que su representada detenta un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio hiundai.cl en disputa;

l) Que en oportunidades anteriores, terceros de mala fe ya han intentado registrar nombres de dominio similares a las marcas comerciales o dominios web previamente registrados su representado HYUNDAI MOTOR COMPANY, entre los que podemos mencionar: 1.- Conflicto por la asignación del nombre de dominio hyundairepuestos.cl entre Pablo Quevedo Donoso y Hyundai Motor Company, cuyo fallo emitido con fecha 31 de Agosto de 2007 por el Sr. Juez Árbitro Óscar Torres Zagal resolvió asignar el nombre de dominio al segundo solicitante Hyundai Motor Company. Cita algunos de los considerandos relevantes de ese fallo que resultan plenamente aplicables al conflicto de autos:*"3º Que incuestionablemente la parte demandante ha acreditado mediante los medios de prueba legal señalados en el número anterior, que es la legítima creadora de la marca "HYUNDAI", la que aplica en su giro de negocios, para distinguir productos y servicios del rubro automotriz, la que es ampliamente conocida a nivel nacional y mundial. Más aún, la demandante Hyundai Motor Company, empresa de la República Popular Democrática de Corea, incorpora la expresión HYUNDAI, en su razón o nombre social, el que forma parte de sus atributos de su personalidad jurídica, por lo cual no resulta ajustado ni correspondiente con el derecho de propiedad garantizado a todas las personas en la Constitución Política de la República, en su artículo 19 Nº 24 y a los principios de identidad corporativa, competencia leal, asignar el nombre de dominio "hundairepuestos.cl" al primer solicitante de autos.4º Que a mayor abundamiento, el criterio citado por la demandante en el Dictamen Nº 1127 emanado de la ex Comisión Preventiva Central, de fecha 28 de julio del año 2000, que en lo pertinente señala: "Si bien la función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticos conectados a la red, de manera simple y rápida, dado que son fáciles de recordar, a menudo cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual con frecuencia se les relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios", resulta plenamente aplicable al caso de autos ya que no cabe duda de que atendido el nombre o razón social del demandante y la composición del nombre de dominio en disputa, de asignarse al primer solicitante induciría a error y confusión a los consumidores y usuarios de la red Internet. 5º Además, no puede este sentenciador dejar de considerar que la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP"), invocada por la parte demandante, reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, indicando que el Titulo Preliminar señala: "Se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios 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", principio que también se puede aplicar al caso de autos. 6º Que en el caso sub – lite, el nombre de dominio comprende la expresión de la marca comercial "HYUNDAI, de tal suerte que si se asignare el nombre de dominio al primer solicitante, se provocará confusión en el red Internet, ya que los usuarios pueden relacionar dicho nombre de dominio con la identidad comercial de un tercero, lo que se traduce en una eventual competencia desleal, razón por la cual no resulta justo una solución de tal naturaleza y efectos. 7º Por los argumentos señalados anteriormente, este sentenciador es de convicción de que a Hyundai*

Motor Company, le asiste un legitimo derecho para ser titular del nombre de dominio "hyundairepuestos.cl", el que debe ser reconocido en cuanto titular de marcas comerciales ya referidas anteriormente. Parte Resolutiva: En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad y por aplicación del derecho de propiedad garantizado en la Constitución Política de la República, en su artículo 19 Nº 24, y al principio mejor derecho o legitimidad, corresponde acoger la demanda de fojas 13 de autos y asignar el nombre de dominio "hyundairepuestos.cl", a Hyundai Motor Company." 2.- Conflicto por la asignación del nombre de dominio HYUNDAIJMR.CL entre Pablo Rojas (Sociedad Winnersoft Ingeniería Informática Limitada) y Hyundai Motor Company, cuyo fallo emitido con fecha 17 de Marzo de 2003 por el Sr. Juez Árbitro Andrés Echeverría Bunster resolvió asignar el nombre de dominio al segundo solicitante Hyundai Motor Company. Paso a citar algunos de los considerandos relevantes de ese fallo que resultan plenamente aplicables al conflicto de autos: *"X.- Que al contener el nombre de dominio en disputa una marca registrada y vigente en Chile, que además es un signo nacional e internacionalmente notorio, el primer solicitante no ha dado cumplimiento a lo previsto en el Artículo 14 de la Reglamentación antes citada, por cuanto ello vulnera los derechos válidamente adquiridos en el territorio nacional sobre la propiedad de la marca Hyundai, que corresponde a Hyundai Motor Company.XI.- Habida consideración de la notoriedad del signo distintivo "HYUNDAI", de propiedad de Hyundai Motor Company, no cabe sino concluir que si un tercero solicita la inscripción del mismo a su nombre, siendo la parte esencial de un nombre de dominio, ha actuado con malicia o temeridad y, por lo tanto, de mala fe, y con violación a los derechos exclusivos que corresponde al titular de una marca comercial registrada.XII.- Con lo descrito debe concluirse que el mejor derecho a la asignación el nombre de dominio en disputa corresponde a Hyundai Motor Company, por ser ella titular de las marcas comerciales a que se ha hecho tantas veces referencia y por cuanto en los antecedentes no se ha aportado elemento alguno que permita deducir que el primer solicitante no ha actuado de mala fe.RESUELVO:1.- Rechazar la solicitud de nombre de dominio hyundaijmr.cl de Pablo Rojas (SOC WINNERSOFT INGENIERIA INFORMATICA LIMITADA).2.- Aceptar la solicitud de Hyundai Motor Company y asignarle en forma definitiva el dominio hyundaijmr.cl.*

ll) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante a acompañados los siguientes documentos:

1.Copia simple del registro de la Marca HYUNDAI (mixta), registro Nº 891.640, para proteger productos en la clase 12 del Clasificador Internacional.

2.Copia simple del registro de la Marca HYUNDAI (mixta), registro Nº 891.591, para proteger servicios en la clase 35 del Clasificador Internacional.

3.Copia simple del registro de la Marca HYUNDAI (mixta), registro Nº 891.593, para proteger productos en la clase 11 del Clasificador Internacional.

4.Copia simple del registro de la Marca HYUNDAI (mixta), registro Nº 819.910, para proteger productos en la clase 12 del Clasificador Internacional (el cual renueva al registro Nº 502.465).

5.Copia simple del registro de la Marca HYUNDAI (denominativa), registro Nº 797.409, para proteger productos en la clase 11 del Clasificador Internacional.

6.Copia simple del registro de la Marca H HYUNDAI (mixta), registro Nº 733.820, para proteger productos en la clase 12 del Clasificador Internacional.

7.Copia simple del registro de la Marca HYUNDAI (denominativa), registro Nº 688.638, para proteger servicios en la clase 35 del Clasificador Internacional.

8.Copia simple del registro de la Marca HYUNDAI MASTER OF NATIONS (denominativa), registro Nº 677.775, para proteger servicios en la clase 35 del Clasificador Internacional.

9.Copia simple del registro de la Marca HYUNDAI MASTER OF NATIONS (frase de propaganda), registro Nº 677.774, para proteger productos en la clase 12 del Clasificador Internacional.

10.Copia simple del registro de la Marca HYUNDAI MASTER OF NATIONS (frase de propaganda), registro Nº 677.799, para proteger productos en las clases 07, 09 y 12 del Clasificador Internacional.
11.Copia simple del registro de la Marca HYUNDAI MASTER OF MUSIC (mixta), registro Nº 677.658, para proteger servicios en la clase 35 del Clasificador Internacional.
12.Copia simple del registro de la Marca HYUNDAI MASTER OF MUSIC (mixta), registro Nº 677.657, para proteger productos en la clase 12 del Clasificador Internacional.
13.Copia simple del registro de la Marca HYUNDAI MASTER OF MUSIC (mixta), registro Nº 677.656, para proteger establecimiento comercial para la compra y venta de productos de las clases 07, 09 y 12 del Clasificador Internacional.
14.Copia simple del registro de la Marca PENSANDOLO BIEN, HYUNDAI (frase de propaganda), registro Nº 648.065, para proteger productos en las clases 07, 09 y 12 del Clasificador Internacional.
15.Copia simple del registro de la Marca HYUNDAI (denominativa), registro Nº 618.505, para proteger establecimiento comercial para la compra y venta de productos de las clases 07, 09 y 12 del Clasificador Internacional.
16.Copia simple del registro de la Marca HYUNDAI (denominativa), registro Nº 618.504, para proteger establecimiento comercial para la compra y venta de productos de las clases 07, 09 y 12 del Clasificador Internacional.
17.Copia simple del registro de la Marca HYUNDAI (denominativa), registro Nº 621.434, para proteger servicios de las clases 37 del Clasificador Internacional.
18.Impresión de la base de datos de la página web de Nic Chile www.nic.cl que da cuenta que el nombre de dominio REDHYUNDAI.CL se encuentra previamente registrado a nombre de su parte.
19.Impresión de la base de datos de la página web de Nic Chile www.nic.cl que da cuenta que el nombre de dominio HYUNDAIREPUESTOS.CL se encuentra previamente registrado a nombre de su parte.
20.Impresión de la base de datos de la página web de Nic Chile www.nic.cl que da cuenta que el nombre de dominio HYUNDAICHILE.CL se encuentra previamente registrado a nombre de su parte.
21.Impresión de la base de datos de la página web de Nic Chile www.nic.cl que da cuenta que el nombre de dominio CLUBHYUNDAI.CL se encuentra previamente registrado a nombre de su parte.
22.Impresión de la base de datos de la página web de Nic Chile www.nic.cl que da cuenta que el nombre de dominio HYUNDAIOLEA.CL se encuentra previamente registrado a nombre de su parte.
23.Impresión de la base de datos de la página web de Nic Chile www.nic.cl que da cuenta que el nombre de dominio AUTOHYUNDAI.CL se encuentra previamente registrado a nombre de su parte.
24.Copia del fallo dictado en Conflicto por la asignación del nombre de dominio HYUNDAIREPUESTOS.CL entre Pablo Quevedo Donoso y Hyundai Motor Company, cuyo fallo emitido con fecha 31 de Agosto de 2007 por el Sr. Juez Árbitro Óscar Torres Zagal resolvió asignar el nombre de dominio al segundo solicitante Hyundai Motor Company.
25.Copia del fallo dictado en Conflicto por la asignación del nombre de dominio HYUNDAIJMR.CL entre Pablo Rojas (Sociedad Winnersoft Ingeniería Informática Limitada) y Hyundai Motor Company, cuyo fallo emitido con fecha 17 de Marzo de 2003 por el Sr. Juez Árbitro Andrés Echeverría Bunster resolvió asignar el nombre de dominio al segundo solicitante Hyundai Motor Company.
OCTAVO: Que, con fecha 28 de noviembre del 2011, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por el segundo solicitante, y en cuanto a los documentos ofrecidos, se tuvieron por acompañados, con citación.

NOVENO: Que, con fecha 28 de noviembre del 2011, este Tribunal Arbitral, declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día lunes 05 de diciembre del 2011, apercibiéndose al primer solicitante para hacer valer sus derechos en dicha instancia procesal.

DECIMO: Que con fecha 05 de diciembre el segundo solicitante presento un escrito acompañándo en parte de prueba los siguientes documentos:

1. Documento "UEFA EURO 2008 Marketing Master Plan", el cual contiene la política de marketing de su parte en la Euro Copa 2008, como auspiciador oficial de dicho evento deportivo.
2. Catálogo "HYUNDAI Azera", el cual describe las características del vehículo del mismo nombre, y en donde se hace mención, en su contratapa, que su parte es uno de los auspiciadores oficiales de la Mundial de Futbol Sudáfrica 2010.
3. Catálogo "HYUNDAI Trajet", en el cual se describen las características del vehículo del mismo nombre, y en donde se hace mención a que su mandante es uno de los auspiciadores oficiales de la Mundial de Futbol Alemania 2006.
4. Catálogo "HYUNDAI Sonata", en el cual se describen las características del vehículo del mismo nombre, y en donde se hace mención a que su mandante es uno de los auspiciadores oficiales de la Mundial de Futbol Alemania 2006.
5. Catálogo "HYUNDAI Terracan", en el cual se describen las características del vehículo del mismo nombre, y en donde se hace mención a que su mandante es uno de los auspiciadores oficiales de la Mundial de Futbol Alemania 2006.
6. Catálogo "HYUNDAI HD78", en el cual se describen las características del vehículo del mismo nombre, y en donde se hace mención a que su mandante es uno de los auspiciadores oficiales de la Mundial de Futbol Alemania 2006.
7. Catálogo "HYUNDAI i10", en el cual se describen las características del vehículo del mismo nombre, y en donde se hace mención a que su mandante es uno de los auspiciadores oficiales de la Euro Copa 2008.
8. Catálogo "HYUNDAI Accent 3 Door", en el cual se describen las características del vehículo del mismo nombre, y en donde se hace mención a que su mandante es uno de los auspiciadores oficiales de la Mundial de Futbol Alemania 2006.
9. Catálogo "HYUNDAI Genesis", el cual describe las características del vehículo del mismo nombre, y en donde se hace mención, en su contratapa, que su parte es uno de los auspiciadores oficiales de la Mundial de Futbol Sudáfrica 2010.
10. Documento "Journey of Hope HYUNDAI", año 2009, en el cual se informa sobre las actividades de contribución social de su parte alrededor del mundo.
11. Revista "HMW HYUNDAI MOTOR WORLD", primer trimestre de 2009, en el cual se exponen los principales acontecimientos de su mandante durante el periodo referido.
12. Catálogo "HYUNDAI Accent", en el cual se describen las características del vehículo del mismo nombre, y en donde se hace mención a que su parte es uno de los auspiciadores oficiales de la Mundial de Futbol Alemania 2006.
13. Catálogo "HYUNDAI Sonata", en el cual se describen las características del vehículo del mismo nombre, y en donde se hace mención a que su parte es uno de los auspiciadores oficiales de la Mundial de Futbol Alemania 2006.
14. Catálogo "2006 FIFA World Cup Germany Premium Catalogue", en el cual se describen una serie de productos alusivos al Mundial de Futbol Alemania 2006 y que son distinguidos por la marca de su parte .

15. Catálogo “HYUNDAI Matrix”, en el cual se describen las características del vehículo del mismo nombre, y en donde se hace mención a que su parte es uno de los auspiciadores oficiales de la Mundial de Futbol Alemania 2006.
16. Catálogo “HYUNDAI XG”, en el cual se describen las características del vehículo del mismo nombre.
17. Copia de publicidad para Camión HD HYUNDAI en diario El Mercurio, de fecha 4 de abril de 2004.
18. Copia de publicidad para Camión HD HYUNDAI en diario La Tercera, de fecha 28 de mayo de 2004.
19. Copia de publicidad para Camión HD HYUNDAI en diario Las Últimas Noticias, de fecha 31 de mayo de 2004.
20. Copia de publicidad para Camión HD HYUNDAI en diario La Tercera, de fecha 4 de junio de 2004.
21. Copia de publicidad para Minibus Grace HYUNDAI en diario La Tercera, de fecha 23 de junio de 2004.
22. Copia de publicidad para vehículos HYUNDAI en diario Las Últimas Noticias, de fecha 9 de junio de 2004.
23. Copia de publicidad para Minibus Grace HYUNDAI en Revista del Transporte, de fecha 30 de julio de 2004.
24. Copia de publicidad para Minibus Grace HYUNDAI en diario La Tercera, de fecha 23 de julio de 2004.
25. Copia de publicidad para Camión HD HYUNDAI en diario El Mercurio, de fecha 18 de julio de 2004.
26. Copia de publicidad para Camión HD HYUNDAI en diario El Mercurio, de fecha 7 de agosto de 2004.
27. Copia de publicidad para Minibus Grace HYUNDAI en diario La Tercera, de fecha 6 de agosto de 2004.
28. Copia de publicidad para vehículos HYUNDAI en revista Estrategia, de fecha 27 de septiembre de 2004.
29. Copia de publicidad para Camión HD HYUNDAI en diario El Mercurio, de fecha 2 de octubre de 2004.
30. Copia de publicidad para Camión HD HYUNDAI en diario El Mercurio, de fecha 10 de octubre de 2004.
31. Copia de publicidad para Camión NEW PORTER HYUNDAI en diario El Mercurio, de fecha 10 de octubre de 2004.
32. Copia de publicidad para vehículos HYUNDAI en revista Estrategia, de fecha 6 de octubre de 2004.
33. Copia de publicidad para vehículos HYUNDAI en diario La Tercera, de fecha 30 de enero de 2005.
34. Copia de publicidad para Camión HD HYUNDAI en diario El Mercurio, de fecha 23 de enero de 2005.
35. Copia de publicidad para vehículos HYUNDAI en diario Las Últimas Noticias, de fecha 11 de febrero de 2005.
36. Copia de publicidad para Camión HD HYUNDAI en diario El Mercurio, de fecha 13 de febrero de 2005.
37. Copia de publicidad para vehículos HYUNDAI en diario El Mercurio Edición Especial, de fecha 23 de marzo de 2005.

38. Copia de publicidad para Camión HD HYUNDAI en diario El Mercurio, de fecha 6 de marzo de 2005.
39. Copia de publicidad para vehículos HYUNDAI en diario Las Últimas Noticias, de fecha 1 de abril de 2005.
40. Copia de publicidad para Camión HD HYUNDAI en diario Las Últimas Noticias, de fecha 15 de abril de 2005.
41. Copia de publicidad para vehículos HYUNDAI en diario Las Últimas Noticias, de fecha 6 de mayo de 2005.
42. Copia de publicidad para Camión HD HYUNDAI en diario Las Últimas Noticias, de fecha 20 de mayo de 2005.
43. Copia de publicidad para camión NUEVO PORTER HYUNDAI en diario La Tercera, de fecha 22 de julio de 2005.
44. Copia de publicidad para Camión HD HYUNDAI en diario Las Últimas Noticias, de fecha 1 de julio de 2005.
45. Copia de publicidad vehículos HYUNDAI en revista El Camionero, de fecha 20 de julio de 2005.
46. Copia de publicidad para vehículos HYUNDAI en diario Las Últimas Noticias, de fecha 6 de agosto de 2005.
47. Copia de publicidad Camión HD HYUNDAI en revista El Camionero, de septiembre de 2005.
48. Copia de publicidad para Furgón H-1 HYUNDAI en diario Las Últimas Noticias, de fecha 26 de septiembre de 2005.
49. Copia de publicidad para vehículos HYUNDAI en revista Transporte de Las Últimas Noticias, de fecha 26 de septiembre de 2005.
50. Copia de publicidad Minibus H-1 HYUNDAI en revista Transporte de Las Últimas Noticias, de fecha 31 de octubre de 2005.
51. Copia de publicidad Camión HD HYUNDAI en revista Epysa, de 27 de octubre de 2005.
52. Copia de publicidad Minibus H-1 HYUNDAI en diario Las Últimas Noticias, de fecha 17 de octubre de 2005.
53. Copia de publicidad para Camión HD HYUNDAI en diario El Mercurio, de fecha 2 de octubre de 2005.
54. Copia de publicidad Minibus H-1 HYUNDAI en diario Las Últimas Noticias, de fecha 28 de noviembre de 2005.
55. Copia de publicidad para Furgón H-1 HYUNDAI en diario El Mercurio, de fecha 11 de diciembre de 2005.
56. Copia de publicidad Camión HD HYUNDAI en revista El Camionero, de 20 de enero de 2006.
57. Copia de publicidad Camión Porter DC Hyundai en diario El Mercurio, de 21 de enero de 2006.
58. Copia de publicidad para Furgón H-1 HYUNDAI en diario El Mercurio, de fecha 25 de febrero de 2006.
59. Copia de publicidad para vehículos HYUNDAI en diario La Tercera, de fecha 11 de marzo de 2006.
60. Copia de publicidad para Camión HD HYUNDAI en diario El Mercurio, de fecha 8 de abril de 2006.
61. Copia de publicidad para vehículos HYUNDAI en diario La Tercera, de fecha 26 de mayo de 2006.
62. Copia de publicidad para Camión HD HYUNDAI en diario El Mercurio, de fecha 4 de junio de 2006.
63. Copia de publicidad para vehículos HYUNDAI en diario Las Últimas Noticias, de fecha 8 de septiembre de 2006.

64. Copia de publicidad para vehículos HYUNDAI en diario Las Últimas Noticias, de fecha 29 de noviembre de 2006.
65. Copia de publicidad para vehículos HYUNDAI en diario La Tercera, de fecha 15 de diciembre de 2006.
66. Copia de publicidad para Furgón H-1 HYUNDAI en diario La Tercera, de fecha 5 de enero de 2007.
67. Copia de publicidad para Camión HD HYUNDAI en diario La Tercera, de fecha 19 de febrero de 2007.
68. Copia de publicidad Minibus H-1 HYUNDAI en diario La Tercera, de fecha 14 de mayo de 2007.
69. Copia de publicidad para Camión HD HYUNDAI en diario Las Últimas Noticias, de fecha 22 de junio de 2007.
70. Copia de publicidad para Camión HD HYUNDAI en diario Las Últimas Noticias, de fecha 6 de julio de 2007.
71. Copia de publicidad para Furgón H-1 HYUNDAI en revista Fentetuch, de fecha 6 de septiembre de 2007.
72. Copia de publicidad para Furgón H-1 HYUNDAI en diario Las Últimas Noticias, de fecha 2 de noviembre de 2007.
73. Copia de publicidad para vehículos HYUNDAI en revista Capital, de fecha 14 de diciembre de 2007.
74. Copia de publicidad Minibus H-1 HYUNDAI en diario Las Últimas Noticias, de fecha 28 de enero de 2008.
75. Copia de publicidad Minibus H-1 HYUNDAI en diario Las Últimas Noticias, de fecha 24 de marzo de 2008.
76. Copia de publicidad para Furgón H-1 HYUNDAI en diario Las Últimas Noticias, de fecha 2 de junio de 2008.
77. Copia de publicidad para Camión Porter HYUNDAI en diario Las Últimas Noticias, de fecha 5 de octubre de 2008.
78. Copia de publicidad para vehículos HYUNDAI en diario Publimetro, de fecha 23 de abril de 2009.
79. Copia de publicidad para vehículos HYUNDAI en revista Estrategia, de fecha 17 de febrero de 2010.
80. Copia de publicidad para vehículos HYUNDAI en diario El Mercurio, de fecha 11 de abril de 2010.
81. Copia de publicidad para vehículos HYUNDAI en diario El Mercurio, de fecha 30 de mayo de 2010.

DECIMO PRIMERO: Se levantó acta de inspección personal del Tribunal sobre la página web del segundo solicitante, que se adjunta a autos.

DECIMO SEGUNDO: Que, con fecha 30 de diciembre del 2011, este Tribunal Arbitral resolvió citar a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

SEGUNDO: Que la reglamentación que rige el proceso ha sido oportunamente aceptada y/o notificada a las partes de esta causa, correspondiendo a cada una de ellas ejercitar las cargas procesales establecidas en su propio interés -según Goldschmidt, una carga es el ejercicio de un derecho para el logro del propio interés-, concepto procesal "que impide que se produzca la situación conocida como la absolución de la instancia o *non likuet*, que existía en el derecho romano, y en virtud de la cual, si no se acreditaban los hechos, el juez estaba obligado a sobreseer el proceso. Hoy en día, si no se rinde prueba, el juez deberá dictar sentencia desfavorable contra el que no sobrellevó la carga de la prueba" APUNTES DEL CURSO DE DERECHO PROCESAL II DEL PROFESOR DAVOR HARASIC Y. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 2001.
TERCERO: Que el primer solicitante ha guardado silencio, por lo que a este Tribunal no le ha sido posible conocer sus argumentos de mejor derecho, aspecto en que puede atribuírsele cierta responsabilidad, ya que dada la naturaleza misma del procedimiento arbitral ante árbitros arbitradores, no requería ni siquiera el patrocinio de un abogado para proseguir la secuela del juicio y, además, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Nic- Chile, la defensa de su posición jurídica no importaba a la referida primera solicitante incurrir en gasto alguno.
CUARTO: Que, aún siendo difícil atribuir significado jurídico al silencio procesal, puede tenerse en cuenta por interpretación analógica, lo dispuesto en el REGLAMENTO DE LA COMUNIDAD EUROPEA 874/2004 de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «.eu», así como los principios en materia de registro, Reglamento que en su artículo 22 Nº 10, prescribe que: *"La ausencia de respuesta de cualquiera de las partes en un procedimiento alternativo de solución de controversias dentro de los plazos establecidos o su incomparecencia a las audiencias del grupo de expertos podrán considerarse motivos suficientes para aceptar las reclamaciones de la parte contraria"*.
QUINTO: Que, como consta en las bases de este procedimiento arbitral existen dos etapas procesales para alegar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión, y rendir la prueba que respalde sus dichos, esto es, el periodo de planteamientos y de respuestas, siendo ambos términos comunes, para los dos solicitantes de esta causa, siendo de exclusiva responsabilidad de los solicitantes ejercer sus derechos en tiempo y forma.
SEXTO: Que, el tribunal reconoce también el carácter de renombrada a la marca comercial "Hyndai", lo que a juicio de este Tribunal se relaciona en el ámbito procesal con el concepto de hecho público y notorio, esto es, hechos, conocidos generalmente por los individuos en una sociedad determinada. La circunstancia de que "hyundai" es una marca generalmente conocida y prestigiada en la sociedad chilena, puede darse por acreditada por la abundante prueba documental aportada por el segundo solicitante sobre este punto, así como por el conocimiento personal que este juez árbitro tiene de tal circunstancia.
SEPTIMO: Que, la calidad de renombrada de una marca conlleva una serie de consecuencias, entre ellas, quizás la principal, la presunción de que cualquier persona de una cultura mediana no puede sino saber que tales marcas o nombres son de titularidad ajena, y que, alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen atractivas desde el punto de vista de los intereses comerciales y económicos;
OCTAVO: Que, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de la marca "Hyundai" para distinguir distintos productos y servicios, unida a diferentes elementos: 1.- Marca HYUNDAI (mixta), registro Nº 891.640, para proteger motores para vehículos terrestres, rodamientos para vehículos terrestres, bombas de agua para vehículos terrestres, silenciadores para vehículos terrestres, conjunto de embrague para vehículos terrestres, mecanismos de transmisión para vehículos terrestres, discos de frenos para vehículos, espejos retrovisores para automóviles, paneles de soporte de radiador para vehículos terrestres, parrillas de radiador para vehículos

terrestres, limpiaparabrisas para automóviles, cabezas de cilindro para vehículos terrestres, válvulas para vehículos terrestres, pistones para vehículos terrestres, correas de goma para vehículos terrestres, ventiladores para vehículos terrestres, enfriadores de aceite para vehículos terrestres, filtros de aceite para vehículos terrestres, tanques de combustible para vehículos terrestres, ruedas para vehículos terrestres, tapas de ruedas para vehículos terrestres, parachoques para vehículos terrestres, capo para automóviles, puertas para automóviles, maleteras para vehículos terrestres, molduras para vehículos terrestres, manillas de puertas para automóviles, ceniceros para automóviles, interruptores eléctricos para automóviles, antenas para automóviles, bocinas para automóviles en la clase 12 de productos del Clasificador Internacional. 2.- Marca HYUNDAI (mixta), registro Nº 891.591, para proteger modelaje para publicidad o promoción de ventas de automóviles, agencias de publicidad de automóviles, arriendo de espacios publicitarios para automóviles, arriendo de paneles comerciales para automóviles, organización de ferias con propósitos comerciales o de publicidad para automóviles, organización de exhibiciones con propósitos comerciales o de publicidad para automóviles, películas publicitarias para automóviles, letreros publicitarios para automóviles, subasta pública para automóviles, agencias de importación y exportación para automóviles, piezas y accesorios, agencia de ventas para automóviles, piezas y accesorios, en la clase 35 de servicios del Clasificador Internacional.3.- Marca HYUNDAI (mixta), registro Nº 891.593, para proteger luces de automóviles, reflectores para automóviles, luces de señales direccionales de automóviles, aparatos antirreflectantes para automóviles (accesorios de luces), eliminadores de escarcha para automóviles, aire acondicionado para automóviles, focos para automóviles, instalaciones de ventilación (aire acondicionado) y aparatos para automóviles, calefacción para automóviles, en la clase 11 de productos del Clasificador Internacional. 4.- Marca HYUNDAI (mixta), registro Nº 819.910, para proteger vehículos, aparatos de locomoción terrestre, automóviles, incluyendo autos de pasajeros, camiones, buses, furgones y furgonetas (vans), remolques, tractores, ruedas de vehículos, llantas de vehículos, motores para vehículos terrestres, cinturones de seguridad para vehículos, transmisiones para vehículos terrestres, ventanas para vehículos, limpiaparabrisas, airbags para vehículos, puertas para automóviles, parachoques para automóviles, cadenas para automóviles, en la clase 12 de productos del Clasificador Internacional (el cual renueva al registro Nº 502.465). 5.- Marca HYUNDAI (denominativa), registro Nº 797.409, para proteger aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de aguas, aire acondicionado y utensilios de cocina de eléctricos, en la clase 11 de productos del Clasificador Internacional.6.- Marca H HYUNDAI (mixta), registro Nº 733.820, para proteger autos para pasajeros, autos deportivos, ambulancias, buses, camiones, omnibuses, motores para vehículos terrestres, carrocería para autos, parachoques para vehículos, chasis para vehículos, ruedas para vehículos y sus partes y ajustes (no incluidos en otras clases) en la clase 12 de productos del Clasificador Internacional. 7.- Marca HYUNDAI (denominativa), registro Nº 688.638, para proteger servicios de promoción de eventos; organización de eventos; publicidad y promoción. importación, exportación y representación de todo tipo de productos, con exclusión de los artículos de las clases 7 y 9, en la clase 35 de servicios del Clasificador Internacional.8.- Marca HYUNDAI MASTER OF NATIONS (denominativa), registro Nº 677.775, para proteger servicios de promoción de eventos; organización de eventos; publicidad y promoción; importación, exportación y representación de todo tipo de productos, con exclusión de los artículos de las clases 7 y 9, en la clase 35 del Clasificador Internacional.9.- Marca HYUNDAI MASTER OF NATIONS (frase de propaganda), registro Nº 677.774, para proteger productos en la clase 12 del Clasificador Internacional. 10.- Marca HYUNDAI MASTER OF NATIONS (frase de propaganda), registro Nº 677.799, para proteger productos en las clases 07, 09 y 12 del Clasificador Internacional.11.- Marca HYUNDAI MASTER OF MUSIC (mixta), registro Nº 677.658,

para proteger servicios de promoción de eventos; organización de eventos; publicidad y promoción; importación, exportación y representación de todo tipo de productos, con exclusión de los artículos de las clases 7 y 9, en la clase 35 del Clasificador Internacional.12.- Marca HYUNDAI MASTER OF MUSIC (mixta), registro Nº 677.657, para proteger todos los productos en la clase 12 del Clasificador Internacional. 13.- Marca HYUNDAI MASTER OF MUSIC (mixta), registro Nº 677.656, para proteger establecimiento comercial para la compra y venta de productos de las clases 07, 09 y 12 del Clasificador Internacional. 14.- Marca PENSANDOLO BIEN, HYUNDAI (frase de propaganda), registro Nº 648.065, para proteger productos en las clases 07, 09 y 12 del Clasificador Internacional. 15.- Marca HYUNDAI (denominativa), registro Nº 618.505, para proteger establecimiento comercial para la compra y venta de productos de las clases 07, 09 y 12 del Clasificador Internacional. 16.- Marca HYUNDAI (denominativa), registro Nº 618.504, para proteger establecimiento comercial para la compra y venta de productos de las clases 07, 09 y 12 del Clasificador Internacional. 17.- Marca HYUNDAI (denominativa), registro Nº 621.434, para proteger servicios de armaduría, reparación, mantención y servicio técnico en general para todo tipo de vehículos, maquinaria, accesorios y repuestos relativos a los mismos de la clases 37 del Clasificador Internacional. 18.- Nombre de dominio REDHYUNDAI.CL.19.- Nombre de dominio HYUNDAIREPUESTOS.CL. 20.- Nombre de dominio HYUNDAICHILE.CL.21.- Nombre de dominio CLUBHYUNDAI.CL. 22.- Nombre de dominio HYUNDAIOLEA.CL. 23.- Nombre de dominio AUTOHYUNDAI.CL.

NOVENO: Que, adicionalmente debe considerarse que las marcas comerciales del segundo solicitante cubren servicios y productos referidos a su actividad comercial, en numerosos productos y servicios, lo que explica la gran cantidad de marcas vigentes y la amplia gama de clases, dentro de las mismas se encuentra la comercialización venta y arriendo de maquinarias y vehículos de diferentes tipos, no existiendo antecedentes en el proceso que indiquen a qué giro o actividad, destinará el dominio el primer solicitante en el caso de asignársele, como para poder determinar que con su actividad no afectará el ámbito de protección marcaria del segundo.

DECIMO: Que el signo hiundai contenido íntegramente, en el dominio en cuestión, es absolutamente idéntico a la marca inscrita por parte del segundo solicitante, el sólo cambio de la letra “i” por “y”, no constituye ningún signo original, y no puede constituir un signo o expresión distintiva o diferenciadora original, pues el usuario común, efectivamente pensará que es un simple error ortográfico, una simple confusión, y evidentemente el público del segundo solicitante, sufrirá una confusión, pues es idéntico fonéticamente al mismo dominio del segundo solicitante hyndai.cl, pues en nuestro idioma las letras “y” e “i” se pronuncian de la misma manera, emitiendo el mismo sonido, por lo que no puede bastar para diferenciar un dominio de otro, el simple cambio de una letra por otra, sin que se genere confusión en el público usuario;

DECIMO PRIMERO: Que no escapa al Tribunal, las situaciones en internet, relativas al typosquatting, pues es un hecho que ambas letras están muy próximas en el teclado, y que se trata de una marca que es famosa, pública y notoria, no se aceptará la mala fe, toda vez que no se ha acreditado que el primer solicitante desee aprovecharse de este error y de qué forma y a juicio de este Tribunal, la mala fe no puede acreditarse en base a presunciones solamente, sino que deben existir hechos concretos y perjuicios. Sin embargo, es un hecho que las expresiones de la forma en que están, resultan idénticas y fonéticamente iguales, esto constituye un hecho público y notorio e induce a una clara confusión en los usuarios de Internet y público en general, confusión que justamente la legislación actualmente vigente en nuestro país y tratados comerciales han buscado evitar, a fin de facilitar el comercio mundial y la protección de marcas notorias y famosas.

DECIMO SEGUNDO: Que a juicio de este Tribunal el nombre de dominio en cuestión compuesto por los signos “HIUNDAI”, infringe la marca comercial respecto del ámbito de protección de dicha

marca, lo que se acredita por la información acompañada y debidamente acreditada en el expediente y los antecedentes y razonamientos efectuados.
DECIMO TERCERO: Que de los hechos antes expresados y que constan en este proceso, se deduce que Hyundai Motor Company, es el primer usuario y creador del signo "HYUNDAI" en el mercado nacional y mundial, quien además ha invertido cuantiosos recursos para su protección en Chile y en el extranjero, por lo que goza de un amplio conocimiento a nivel nacional e internacional, en su rubro.
DECIMO CUARTO: Que, en consecuencia, le parece a este tribunal, que estos antecedentes que, a su vez, denotan, un amplio conocimiento del signo "HYUNDAI" como de propiedad del segundo solicitante, en el mercado mundial y nacional, unido a que existe identidad gramática y fonética entre el dominio en conflicto en autos y el registro marcario que obra en su favor, unido al silencio del primer solicitante en todo este proceso, más una actividad comercial legítima y consistente por parte del segundo solicitante, llamada conducta comercial concluyente, lo que de acuerdo a los principios de prudencia y equidad, establecen un mejor derecho por parte del segundo solicitante sobre esta expresión, que habilita para dejar sin efecto el principio desarrollado en esta materia "*first come, first served".*
DECIMO QUINTO: Que, por otra parte desde el punto de vista del Derecho a aplicar, el Tribunal arbitral goza de competencia para fallar de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dicten, concluyendo que "hyundai" resulta ser una marca conocida y difundida dentro del mundo. Sin embargo, merece consultarse la Legislación vigente sobre el tema, la cual se constituye primeramente por la norma del artículo 19 número 25 inciso tercero de la Constitución Política del Estado, la cual garantiza a todas las personas la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la Ley. Esta norma constitucional se interpreta en la especie, en que colisionan diversas marcas comerciales, la voz determinante de un nombre o razón social y un nombre de dominio inscrito como segunda solicitante con un nombre de dominio inscrito primeramente, en el sentido de que las marcas comerciales y el nombre o razón social gozan de la garantía del Constituyente respecto de las actuaciones posteriores que los amenazan, cual es el caso de la inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la primera solicitante que resulta ser idéntico a las marcas del segundo solicitante. Adicionalmente, se aplican a este caso las normas del artículo 14 del reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de dominio CL, en el sentido de que todo solicitante de nombres de dominio debe respetar los derechos válidamente adquiridos por terceros con anterioridad. Esta disposición es consistente con la norma del artículo 10 del mismo Reglamento, que otorga a los terceros afectados con una solicitud de nombre de dominio el derecho a presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre dentro del término de 30 días contados desde la primera solicitud.
DECIMO SEXTO: Que, según lo expresado, este tribunal estima, que asignar el dominio en disputa al primer solicitante, quien no ha señalado, para qué objeto desea el dominio solicitado, atendido a que es un hecho que se trata de una marca comercial renombrada, lo que importa, como ya ha señalado este Tribunal en otras oportunidades, que alrededor de ellas existen cuantiosas inversiones que las hacen atractivas desde el punto de vista de los intereses comerciales y económicos que implica que resulte atractivo inscribir dominios o marcas semejantes, con el objeto de aprovechar su amplia difusión en el mercado; por lo mismo el riesgo de confusión entre consumidores y usuarios en tales casos es muy alto, afectando así, los derechos válidamente adquiridos en el derecho marcario por dicho solicitante.
DECIMO SEPTIMO: Que, el conflicto de intereses de relevancia jurídica de autos debe ser resuelto por este Juez, en base al merito de todos los antecedentes que constan en autos, dado que no es suficiente con invocar o alegar los hechos fundantes de la pretensión y de la defensa, sino que es

necesario probar tales hechos, por lo que la prueba constituye una parte fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional. Prueba que en el caso de autos el primer solicitante, tampoco ha rendido en forma alguna, habiéndosele otorgado todas las oportunidades posibles para ello.

DECIMO OCTAVO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y, de otro lado, la certeza jurídica del posicionamiento de esos signos distintivos en el mercado. Así, el razonamiento referido implica precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Por otro lado, no escapa a este Tribunal que en la solicitud de dominio que rola a fojas 2, consta que el primer solicitante es una persona natural que no indica su giro o actividad, por lo que no entrega antecedente alguno para suponer que su actividad no afectará a la actividad del segundo solicitante, ni pretende aprovechar el amplio mercado al que llega la marca del segundo, por su especial carácter.

DECIMO NOVENO: Que, el segundo solicitante, según se ha dicho, ha acreditado una conducta comercial consistente con el uso de su marca y dominios la que desea proteger, a su vez, ha actuado en armonía con nuestra carta fundamental y legislación marcaria, solicitando un dominio idéntico de una marca comercial que le pertenece, no existiendo antecedentes de la actividad de primero y de que esta no será coincidente con las clases del clasificador de Niza, que otorgan específicamente protección al segundo solicitante.

VIGÉSIMO: Que, teniendo en cuenta que la E. Corte Suprema ha señalado reiteradamente la amplia libertad para fallar de los árbitros arbitradores, tal como se expresa en el considerando 8°, -REVISTA DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA, TOMO XCIV (1997), Nº 2 (MAYO AGOSTO), SECCIÓN 2-Recurso de Queja denegado en contra de Portales Coya, Mónica: *"…el árbitro arbitrador está llamado a fallar conforme a la prudencia y equidad, pudiendo incluso fallar en contra de ley expresa, la errada calificación jurídica de un plazo, si existiere, no es suficiente para acoger un recurso de queja en contra de la sentencia dictada por un juez árbitro arbitrador. Para que ello ocurra es menester que la sentencia sea inmoral, dolosa, manifiestamente inicua, absurda, contradictoria, ininteligible, o imposible de cumplir"*. Han sido las máximas de la prudencia y la equidad, el mérito del proceso, así como el cumplimiento irrestricto del derecho sustantivo y las reglas que han regido el procedimiento los elementos que este tribunal ha tenido en cuenta al resolver.

RESUELVO:

1. En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio hiundai.cl, al **segundo solicitante** BEUCHAT BARROS Y PFENNIGER DOS S. A., RUT: 96.786.540-0, en representación de HYUNDAI MOTOR COMPANY, Contacto Administrativo: Santiago Ortúzar Decombe, 140-2, KE-DONG, CHONGRO-KU, SEOUL, KOREA..
2. En virtud de lo anterior, se condena en costas a la parte del primer solicitante, por estimar que conforme a lo expresado y al mérito del proceso, no pudo menos que conocer las expresiones marcarias en cuestión y la protección existente sobre las mismas, a pesar de

lo cual decide utilizarlas en el dominio en cuestión. Se estiman las costas en la suma de $ 875.000, correspondiendo la suma de $ 575.000 a las costas procesales y $ 300.000 a las costas personales.

3. Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante, antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.
4. Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.
5. Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.
6. Practicadas las notificaciones, devuélvanse los autos a NIC Chile para su archivo.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Resolución de Conflictos NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.