**Re.:** Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **kdes.cl**
Oficio OF17189

---

**VISTOS:**

1. Que con fecha 25 de julio de 2012, don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA solicita la inscripción del nombre de dominio **kdes.cl**. Posteriormente, con fecha 26 de julio de 2012, KÜPFER HERMANOS S.A. representado en calidad de contacto administrativo por el Departamento de Nombres de Dominio de Silva & Cía., solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **kdes.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje.

2. Que mediante Oficio OF17189 de fecha 30 de noviembre de 2012, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio.

3. Que con fecha 3 de diciembre de 2012, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 11 de diciembre de 2012, a las 12:30 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada.

4. Que con fecha 11 de diciembre de 2012, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste únicamente doña MARÍA DE LOS ÁNGELES VILLANUEVA LAGOS, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, KÜPFER HERMANOS S.A., y acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. No asiste el Primer Solicitante, don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA, por lo que se fijan las normas de procedimiento.

5. Que con fecha 18 de diciembre de 2012, el Segundo Solicitante, KÜPFER HERMANOS S.A., consigna el saldo de los honorarios arbitrales, lo que se certifica mediante resolución de fecha 19 de abril de 2013.

6. Que con fecha 26 de diciembre de 2012, el Primer Solicitante, don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA, presenta demanda de asignación del dominio **kdes.cl**, señalando que en su calidad de futuro socio y representante legal de la sociedad KDES LTDA., solicitó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) la inscripción de la marca **"KDES"** en la clase 41 correspondiente al rubro de "educación y formación", con el objeto de dedicarse al rubro de "capacitación y desarrollo de personas".

   Don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA añade que el nombre **kdes.cl** surge de la abreviación simple de la palabra "capacitación" en la letra K, más las tres primeras letras de la palabra "desarrollo", surgiendo así el nombre "KDES". Con este nombre se buscó crear una marca simple y corta, de fácil recordación para usos publicitarios y promocionales, así como dominio para Internet. Entonces, agrega, procedió a buscar en los archivos de NIC e INAPI, si existía registro de este nombre o alguno con el que existiera similitud o parecido, particularmente en el rubro de la capacitación, no encontrándose coincidencia alguna. Es así como el día 25 de julio de 2012 a la 1:50 horas, el Primer Solicitante pide a través del portal de NIC Chile la inscripción del dominio

**kdes.cl**.

El Primer Solicitante señala que el día 30 de julio de 2012, junto a Carmen Gloria Acuña Peralta, Paulina Andrea Pacheco Acuña, María Paz Pacheco Acuña y Francisco Javier Pacheco Acuña, adquirieron la propiedad de la sociedad "Servicios de Capacitación Integral y Desarrollo Los Robles Ltda.", empresa dedicada aproximadamente hace un año al rubro de capacitación. Junto con la adquisición de esta sociedad se procedió a modificar los estatutos sociales, dentro del cual se cambio de razón social y nombre de fantasía para la misma a "KDES CAPACITACIÓN Y DESARROLLO LTDA.", y su nombre corto, KDES LTDA.

Don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA indica que con posterioridad a la modificación de la sociedad, se contrata la confección del logo para KDES CAPACITACIÓN Y DESARROLLO LTDA. y el diseño y confección de la página Web. A su vez, se encuentra en tramité la habilitación del hosting para servicios de página Web y correos electrónicos bajo el dominio @kdes.

Por otro lado, el Primer Solicitante hace presente que de acuerdo a la normativa SENCE, que regula el funcionamiento de las empresas dedicadas al rubro de la capacitación y que utilizan los beneficios de esta franquicia, deben estar inscritas en un registro elaborado y llevado por esta entidad, normativa que además obliga a que las empresas de capacitación tengan como único giro el desarrollo de actividades de capacitación. Agrega que este hecho permite asegurar que este nombre no podrá ser utilizado para desarrollar el giro del Segundo Solicitante ni ningún otro distinto al de capacitación.

Don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA indica que con fecha 24 de agosto de 2012, se le informa por mail de parte del área legal de NIC Chile de la existencia de un conflicto en el caso de la inscripción del dominio **kdes.cl**. El Primer Solicitante señala que con fecha 14 de diciembre de 2012 tomó contacto con la abogada representante del Segundo Solicitante, preocupado por los eventuales gastos que pudiera significar la defensa y representación en el juicio arbitral de esta causa. El Primer Solicitante señala haberse abierto a la posibilidad de traspasar el dominio en litigio si mediaba el pago de una suma que le permitiera a la sociedad cubrir los nuevos gastos en que tendría que incurrir para modificar la escritura social, logos, marcas, etc. Sin embargo, con posterioridad al envío del email al abogado del Segundo Solicitante, esta alternativa se desechó al averiguar que en este tipo de proceso no se requiere contar con representación legal y que, en general, no existe el pago de costas judiciales.

Inicialmente, el Primer Solicitante señala que al momento de crear la marca, pudo ser igual mantenerla o cambiarla. Sin embargo, transcurrido el plazo y realizados diversos gastos en NIC, INAPI, logos y otros, existe interés de mantener la propiedad del dominio basado en el derecho de ser los primeros solicitantes del dominio y el convencimiento de que "KDES" es el mejor nombre para su marca y dominio.

El Primer Solicitante estima que si KÜPFER HERMANOS S.A. hubiera tenido real interés en el uso de este dominio, debió haberlo inscrito desde un inicio, evitándose tener que actuar por reacción, incurriendo además en todos los costos propios de este arbitraje,

más posibles gastos en futuras defensas de este mismo tipo.

Don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA concluye que en virtud de los argumentos expuestos, solicita rechazar la demanda interpuesta en su contra y ratificar su derecho a usar el dominio Web con el nombre "KDES", dado que lo adquirió con anterioridad al Segundo Solicitante, sin ánimo de producirle un perjuicio y por último, entre KÜPFER HERMANOS S.A. y KDES LTDA., no existe ni existirá similitud alguna que pueda tender a confundir a terceros sobre la verdadera identidad de la empresa que está detrás del dominio Web.

7. Que con fecha 26 de diciembre de 2012, don JUAN PABLO SILVA DORADO, en representación del Segundo Solicitante, KÜPFER HERMANOS S.A., presenta demanda de asignación del dominio **kdes.cl**, señalando que Internet en su regulación y evolución, ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal, en definitiva, se traduce en una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión del Segundo Solicitante, y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como Internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como es que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad, deben ser amparados.

KÜPFER HERMANOS S.A. desea que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "*first come, first served*", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. En efecto, afortunadamente los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero, se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido más allá del miope criterio inicial "*first come, first served*", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del "mejor derecho". Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "*llegué primero y punto*", ha sido superada, y el Segundo Solicitante solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, y no del "*first to file*" que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que, analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.

KÜPFER HERMANOS S.A. se remonta al siglo XIX, ya que en 1876 llega a Chile don Francisco Küpfer König, ingeniero mecánico de nacionalidad suiza, quien junto a su compatriota Roberto Strickler, fundan al año siguiente una sociedad dedicada a la producción de maquinarias y elementos industriales. Con el tiempo, esta compañía toma el nombre de S.A. FUNDICIÓN LIBERTAD KÜPFER HERMANOS y en 1940 se crea la empresa KÜPFER HERMANOS S.A. como tal.

Entre las décadas del 70 y 90, KÜPFER HERMANOS S.A. adquiere EMSESA, concreta una alianza estratégica con LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC. (Estados Unidos) y constituye la sociedad AB ARRIENDOS S.A., dedicada al arriendo de máquinas de soldar y grupos generadores. En 1998, se crea KÜPFER EXPRESS, orientada a la comercialización en forma especializada de todos los productos de la compañía a las PYMES del país. En noviembre de 2003, la empresa adquiere el negocio de aceros antiabrasivos y desgaste, SABIMET. Actualmente, la Empresa cuenta con un moderno Centro de Distribución en la Región Metropolitana y el más avanzado Centro de Servicios para el Acero del país. Además, atienden en 16 sucursales distribuidas en las ciudades de Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Talca, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Castro y Punta Arenas, con el propósito de cubrir integralmente las necesidades de los principales sectores productivos a nivel nacional.

El Segundo Solicitante indica que desde que la familia Küpfer iniciara sus actividades en 1877, han crecido junto a la industria y aprendido que el mejor capital de las empresas son las personas. Es por eso que la seguridad, comodidad y la imagen de las empresas y sus trabajadores son claves para el éxito. A través de KÜPFER SEGURIDAD INDUSTRIAL y su página Web **http://www.kds.cl/kupfer/default.asp**, son ofrecidas soluciones en prevención de accidentes laborales e informan sobre las novedades existentes en artículos de protección personal, ropa de trabajo y calzados de seguridad.

KUPFER HERMANOS S A. es una destacada y ampliamente posicionada empresa en el mundo y dado el carácter que poseen los productos entregados por ella, se ha preocupado de resguardar su imagen, hecho que le ha posibilitado ser una de las empresas líderes en su rubro. Es así como posee la marca "**KDS**", que distingue servicios de la clase 35 y 39, lo cual acredita que ha buscado proteger gran cantidad de servicios y productos con sus registros marcarios.

El Segundo Solicitante estima que la marca comercial y el nombre de dominio de autos son cuasi idénticos, con lo que la confusión será evidente en el público entre KÜPFER HERMANOS S.A. y el Primer Solicitante –en caso de serle asignado el nombre de dominio– que acceda al página Web o que reciba correos electrónicos u otros servicios electrónicos cuyo origen sea el nombre de dominio **kdes.cl**.

El Segundo Solicitante indica que, a su juicio, es injusto que un tercero se aproveche del prestigio ganado por otro y que, a su vez, éste no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de ella. Esto no sólo desfavorece un saludable desarrollo económico, sino que este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.

El Segundo Solicitante considera que el concepto **kdes.cl** no solamente es casi idéntico a la marca comercial que identifica en el mercado a KÜPFER HERMANOS S.A. y a sus productos, sino que, peor aún, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión. En este sentido, estima el Segundo Solicitante que el hecho de la igualdad de conceptos, es

antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión sea asignado a KÜPFER HERMANOS S.A. En este sentido, el artículo 14 del reglamento de NIC Chile señala: "*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. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente*".

A su vez, el Segundo Solicitante indica que se debe revisar y rescatar el espíritu de la norma plasmada en el artículo 22 del mismo reglamento el cual, si bien está en el acápite de la revocación, abona a la tesis de KÜPFER HERMANOS S.A., al señalar: *"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe."*

*"La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:*

a. *"Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.*

b. *"Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y*

c. *"Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.*

*"La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:*

a. *"Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,*

b. *"Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.*

c. *"Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.*

d. *Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante."*

KÜPFER HERMANOS S.A. señala que actualmente, la visión del conflicto entre marcas y dominios ha evolucionado dramáticamente y los mecanismos de solución de conflictos se han hecho cargo del perjuicio comercial que algunas empresas sufren a raíz de la concesión de dominios que generan confusión y error entre los consumidores.

El Segundo Solicitante reitera el tema de la dilución marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a las marcas comerciales de KÜPFER HERMANOS S.A., como eventualmente podría ocurrir, que identifique servicios que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos que ella ha registrado. Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a derecho, ya que se está afectando el derecho de propiedad que KÜPFER HERMANOS S.A. tiene sobre sus signos y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

El punto central de la argumentación, de KÜPFER HERMANOS S.A., es que la identidad de una organización, por ley y por sentido común, sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones. Si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros, aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado, podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio.

Por último, el Segundo Solicitante indica que se debe tener presente que, de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se les ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos al Primer Solicitante.

El Segundo Solicitante concluye que el improbable otorgamiento a don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el Primer Solicitante, casi de manera automática con KÜPFER HERMANOS S.A.

Añade el Segundo Solicitante que 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. Conforme a lo anterior, KÜPFER HERMANOS S.A. estima que don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA no posee un derecho equivalente al del Segundo Solicitante.

En suma, para el Segundo Solicitante, la buena fe, interés legítimo, marcas comercial, todos estos son elementos que perfilan a KÜPFER HERMANOS S.A. como titular de un mejor derecho para optar al dominio en cuestión.

En razón de todas las consideraciones mencionadas y de las facultades que el reglamento del ha dotado a los árbitros designados para dirimir conflictos de esta naturaleza, KÜPFER HERMANOS S.A. solicita que se le conceda el registro del nombre de dominio **kdes.cl**.

8. Que con fecha 19 de abril de 2013, se provee la presentación hecha con fecha 26 de diciembre de 2012 por el Primer Solicitante, don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA. A su vez se provee la presentación de igual fecha de don JUAN PABLO SILVA DORADO en representación del Segundo Solicitante, KÜPFER HERMANOS S.A., dándose traslado recíproco a las partes, lo que les es notificado por correo electrónico.

9. Que con fecha 26 de abril de 2013 el Primer Solicitante, don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA, evacua el traslado conferido, indicando que en el escrito de la contraparte no queda en absoluto claro a quién representa, ya que en su individualización señala que comparece en representación de KÜPFER HNOS. S.A. y en el petitorio del mismo escrito señala por otra parte, que el dominio en controversia debe ser asignado a su representada Televisión Nacional de Chile (¿).

   El Primer Solicitante estima que la acción reactiva de KÜPFER HERMANOS S.A., al inscribir el nombre del dominio al día siguiente de él, demuestra una acción de mala fé, donde se atenta contra el desarrollo y libre iniciativa empresarial. Agrega que los distintos fundamentos comerciales y empresariales del Segundo Solicitante no resultan consecuentes con su accionar, ya que en definitiva no registraron el nombre del dominio en controversia, sino hasta que otro, como fue su caso, inscribiera uno parecido a su marca, sintiéndose entonces atacados, lo que los llevó a actuar de la forma reactiva en que lo hicieron. Esto lleva a considerar, según el Primer Solicitante, que KÜPFER HERMANOS S.A. podría encontrarse defendiendo esta asignación de nombre de dominio sólo como una causa más, pudiendo no existir mayor compromiso o interés en la misma.

   Don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA sostiene que el Segundo Solicitante, al hablar de sus fundamentos de derecho, pretende convencer de no aplicar “simplistamente” el derecho de haber sido los primeros solicitantes del dominio, desechando sin mayor trámite lo que constituye su principal fortaleza.

   Por otro lado, en el escrito de KÜPFER HERMANOS S.A., se hace un largo recuento, según el Primer Solicitante, donde se vanagloria de su recorrido empresarial y del posicionamiento de su nombre o marca en el mercado, situación que es desconocida para don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA, según advierte, ya que no está en el mercado de los productos que ofrece. Sin embargo, le parece importante destacar, que KÜPFER HERMANOS S.A., según señala, es una empresa que a lo largo de su historia ha dedicado toda su infraestructura de más de 16 sucursales a la producción de maquinaria y elementos industriales, un rubro absolutamente distinto y distante a la del Primer Solicitante, la capacitación. Don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA considera que

difícilmente su inscripción del dominio **kdes.cl** podría aprovecharse o favorecerse de una fama como la que señalan tener. Además, le resulta extraño leer acerca de tanta marca y prestigio de la empresa representada, comentando incluso sobre el posible abuso que se podría hacer de su "fama" cuando, en la práctica, en el logo **"KDS"** presentado por el Segundo Solicitante, el nombre "KÜPFER" resulta prácticamente ilegible.

Don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA hace presente que su actitud ha sido de total respeto a las distintas instancias definidas en este proceso ya que, a pesar de tener la primera inscripción del dominio, siguió la recomendación del abogado de NIC Chile, con quien conversó al momento de la primera mediación donde no se presentó el Segundo Solicitante, quien le recomendó no avanzar, a pesar de tener el claro derecho, en el uso de la página Web y correos electrónicos correspondientes al dominio **kdes.cl**, sino hasta que se resolviera por la decisión de un árbitro la asignación definitiva del nombre del dominio, afectando, desde ese preciso momento al normal desarrollo de su negocio.

De alguna forma, el Primer Solicitante siente que en esta defensa se da el caso David contra Goliat, donde la el Segundo Solicitante se jacta de su tamaño, antigüedad y sinnúmero de marcas. Le parece injusto que empresas con grandes recursos registren todo tipo de marcas, inhibiendo la iniciativa de creación de nuevos negocios de terceros.

Además, don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA agrega que la combinación de letras asociadas al nombre del dominio inscrito de "KDES", que para KÜPFER HERMANOS S.A. pareciera representar un peligro, para su empresa corresponde justamente a una visión positiva del negocio que espera potenciar y posicionar en el mercado. Lo que para el Segundo Solicitante podría representar una línea de negocios, su uso para el Primer Solicitante representa una opción de futuro.

El Primer Solicitante concluye que en virtud de todos los antecedentes expuestos, solicita rechazar la solicitud de KÜPFER HERMANOS S.A., dejándola asignada a su nombre según corresponde a su primera inscripción, permitiéndole de esta forma, continuar con el normal desarrollo de su empresa.

10. Que con fecha 29 de abril de 2013, don GONZALO SÁNCHEZ SERRANO, en representación del Segundo Solicitante, KÜPFER HERMANOS S.A., evacua el traslado indicando que en su primer presentación se incurrió en un error involuntario de tipeo y debe entenderse que cuando se hace mención a "Televisión Nacional de Chile", se está haciendo referencia a KÜPFER HERMANOS S.A. Hace presente que dicho error no invalida su presentación, puesto que no existe duda respecto a que quien ha presentado esta segunda solicitud competitiva es KÜPFER HERMANOS S.A.

El Segundo Solicitante hace notar que en su presentación, don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA es bastante ambiguo y no deja en claro el rubro o área de negocio bajo la cual se pretende desarrollar, por lo que en consecuencia el peligro de confusión entre la marca registrada "**KDS**" y el nombre de dominio **kds.cl** ambos de KÜPFER HERMANOS S.A. aumenta. Eso es especialmente así por tener activo el nombre de dominio **kds.cl**, con lo cual ante la posibilidad de existir un nombre de dominio como el materia de autos, donde una sola letra lo diferencia con el de KÜPFER HERMANOS S.A., el error de tipeo

aumenta exponencialmente, esto simplemente por una razón de hecho. Al momento de escribir **kdes.cl** en el teclado del ordenador QWERT, tal como se puede apreciar las letras "D" "E" y "S" están prácticamente juntas, provocando un error en el usuario de Internet.

Por otro lado, argumenta KÜPFER HERMANOS S.A., que si se lleva a la publicidad, al pronunciar "KDES" (dominio en conflicto) deberá necesariamente deletrearlo, puesto que el fonema de la letra "D" es precisamente "DE", con lo cual necesariamente se confundirá con el de esta parte "KDS", quien ha posicionado su marca comercial.

11. Que con fecha 29 de abril de 2013, se provee la presentación hecha con fecha 26 de abril de 2013 por el Primer Solicitante, don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA. A su vez se provee la presentación de fecha 29 de abril de 2013 de don GONZALO SÁNCHEZ SERRANO, en representación del Segundo Solicitante, KÜPFER HERMANOS S.A., lo que es notificado a las partes por correo electrónico.

12. Que con fecha 5 de julio de 2013, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

**Y CONSIDERANDO:**

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de "arbitrador" y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren.

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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.

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile, con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.

4. Que ambas partes litigantes han invocado en este juicio arbitral lo que estimaron son sus legítimos derechos sobre el nombre de dominio en conflicto.

5. Que el Primer Solicitante, don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA, indica que el nombre **kdes.cl** nace de la abreviación simple de la palabra "capacitación" en la letra K, más las tres primeras letras de la palabra "desarrollo", surgiendo así el nombre "KDES". Dice que con este nombre, se buscó crear una marca simple y corta, de fácil recordación para usos publicitarios y promocionales, así como dominio para Internet.

6. Que don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA agrega que en su calidad de futuro socio y representante legal de la sociedad KDES LTDA., solicitó ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) la inscripción de la marca **"KDES"** en la clase 41 correspondiente al rubro de "educación y formación", con el objeto de dedicarse al rubro de "capacitación y desarrollo de personas".

7. Que el Primer Solicitante señala que el día 30 de julio de 2012, junto a doña Carmen Gloria Acuña Peralta, doña Paulina Andrea Pacheco Acuña, doña María Paz Pacheco Acuña y don Francisco Javier Pacheco Acuña, adquirieron la propiedad de la sociedad SERVICIOS DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y DESARROLLO LOS ROBLES LTDA., empresa dedicada aproximadamente hace un año al rubro de capacitación. Junto con la adquisición de esta sociedad, se procedió a modificar los estatutos sociales, dentro del cual se cambio su razón social a KDES CAPACITACIÓN Y DESARROLLO LTDA., y su nombre de fantasía a KDES LTDA.

8. Que no obstante no haber acreditado lo antes expuesto don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA mediante documento alguno, en uso de sus facultados de árbitro arbitrador, este sentenciador ha podido corroborar que el Primer Solicitante efectivamente pidió a su nombre la marca comercial **"KDES"** bajo el N° 1.017.970 para distinguir "capacitación profesional" de la clase 41, con fecha 24 de julio de 2012, esto es, con anterioridad a haber pedido el nombre de dominio en litigio.

9. Que KUPFER HERMANOS S.A. indica que desde que la familia Küpfer iniciara sus actividades en 1877, han crecido junto a la industria y aprendido que el mejor capital de las empresas son las personas. Dice que a través de KÜPFER SEGURIDAD INDUSTRIAL y su página Web **http://www.kds.cl/kupfer/default.asp**, son ofrecidas soluciones en prevención de accidentes laborales e informan sobre las novedades existentes en artículos de protección personal, ropa de trabajo y calzados de seguridad.

10. Que a través de la documentación acompañada por el Segundo Solicitante, y no objetada por el Primer Solicitante, KUPFER HERMANOS S.A. ha acreditado ser titular de las siguientes marcas comerciales: **"KDS SEGURIDAD TOTAL"** Registro N° 807.679 para distinguir "distribución de toda clase de productos" de la clase 39; **"KDS SEGURIDAD TOTAL"** Registro N° 807.680 para distinguir "servicios de venta y comercialización de toda clase de productos, al por mayor y/o al detalle" de la clase 35; **"KDS"** Registro N° 807.681 para distinguir "distribución de toda clase de productos" de la clase 39; **"KDS"** Registro N° 807.682 para distinguir "servicios de venta y comercialización de toda clase de productos, al por mayor y/o al detalle" de la clase 35; **"KDS"** Registro N° 807.683 para distinguir "distribución de toda clase de productos" de la clase 39 y **"KDS"** Registro N° 807.683 para distinguir "distribución de toda clase de productos" de la clase 39.

11. Que, a su vez, KUPFER HERMANOS S.A. ha acreditado ser asignatario del nombre de dominio **kds.cl**.

12. Que el Segundo Solicitante estima que la marca comercial y el nombre de dominio de autos son cuasi idénticos, con lo que la confusión en el público será evidente entre KÜPFER HERMANOS S.A. y el Primer Solicitante –en caso de serle asignado el nombre

de dominio– que acceda a la página Web o que reciba correos electrónicos u otros servicios electrónicos cuyo origen sea el nombre de dominio **kdes.cl**. Agrega que estima injusto que un tercero se aproveche del prestigio ganado por otro y que, a su vez éste, no vinculado a una empresa, se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de ella.

13. Que el Primer Solicitante dice que su rubro es el de la "educación y formación" y la "capacitación y desarrollo de personas", y son precisamente dichos servicios para los cuales pidió la marca comercial **"KDES"**. Por otro lado, el Segundo Solicitante señala que utiliza su marca comercial **"KDS"** en relación a la entrega de "soluciones en prevención de accidentes laborales" y, a través de su página Web **kds.cl**, informa sobre las novedades existentes en artículos de protección personal, ropa de trabajo y calzados de seguridad. A su vez, los registros marcarios de KÜPFER HERMANOS S.A. distinguen todos "servicios de venta y comercialización de toda clase de productos, al por mayor y/o al detalle" de la clase 35 y "distribución de toda clase de productos" de la clase 39, servicios que nada tienen que ver con los que presta el Primer Solicitante, ni corresponden a los que pretende dar a conocer a través de la página Web **kdes.cl** objeto de este arbitraje.

14. Que, por consiguiente, puede concluirse que el Primer Solicitante le quiere dar un uso legítimo al nombre de dominio **kdes.cl**, y dado que los rubros de las partes en este juicio arbitral son distintos y no relacionados, este árbitro no ve cómo podrían ser inducidos los usuarios de Internet o consumidores en general a error o confusión si el dominio **kdes.cl** de autos le es asignado al Primer Solicitante.

15. Que, a mayor abundamiento, don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA pidió el nombre de dominio en conflicto en primer lugar, por lo que es aplicable a su favor el principio "*first come, first served*", principio que sumado a los otros antecedentes mencionados, consolida definitivamente el mejor derecho del Primer Solicitante al dominio **kdes.cl**.

16. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo.

17. Que, en consecuencia, teniendo presente los fundamentos y antecedentes hechos valer por el Primer Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que a don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA le asiste un mejor derecho al dominio solicitado.

**SE RESUELVE:**

Asígnese el nombre de dominio **kdes.cl** al Primer Solicitante, don ALDO CRISTIÁN PACHECO LIRA, RUT Nº 7.444.093-2.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos don Matías Moreno Poblete y a doña Alicia Medel Acuña, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 4 de septiembre de 2013.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO

Testigos:

| | |
|---|---|
| Matías Moreno Poblete<br>RUT 15.370.106-7 | Alicia Medel Acuña<br>RUT 5.994.801-6 |