ken.cl

En Santiago, a tres de Noviembre de dos mil nueve.

VISTOS:

1.- El Oficio de Nic Chile Nº 11008, de 6 de Julio de 2009, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre Soc. Industrial y Comercial Automac Ltda. y Compañía Cervecerías Unidas S.A., por la inscripción del nombre de dominio ken.cl, que rola a fojas 1.

2.- La identificación de las partes que consta a fojas 2 y 3.

3.- Copia de la comunicación de Nic Chile a las partes, mediante correo electrónico de 6 de Julio de 2009, dando cuenta de la designación del suscrito como árbitro en este caso, de fojas 5.

4.- Resolución de fojas 6, de 10 de Julio de 2009, por la cual el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes, para fijar las normas de procedimiento.

5.- Notificación de fojas 7, que se hace a las partes con fecha 10 de Julio de 2009, de la resolución señalada en el número anterior.

6.- Documentos de fojas 8 y 9, que son los formularios de admisión de envíos registrados de Correos de Chile, en los que consta el despacho a las partes por correo certificado, con fecha 10 de Julio de 2009, de los documentos referidos en los números anteriores.

7.- Copia del correo electrónico dirigido a Nic Chile, con copia a las partes, con fecha 10 de Julio de 2009 , comunicando la aceptación del suscrito a la designación de árbitro en este caso, de fojas 10.

8.- Mensaje de correo electrónico dirigido por Nic Chile a las partes, dando cuenta de haber tomado conocimiento de mi aceptación a la designación de árbitro, de fecha 13 de Julio de 2009, agregado a fojas 11.

9.- Documentos y escrito de fojas 12 a 25, en el que consta la personería de los representantes de Compañía Cervecerías Unidas S.A.

10.- Acta del comparendo realizado con fecha 3 de Agosto de 2009, con la sola asistencia del egresado de derecho don Felipe Fernández González, en representación de Compañía Cervecerías Unidas S.A., en el cual se fijaron las normas por las que se regirá este procedimiento, que rola a fojas 26 y 27.

11.- Notificación de fojas 28, hecha a las partes mediante correo electrónico de 3 de Agosto de 2009, en la cual se les envía copia del acta del comparendo indicada en el número anterior.

12.- Documento de fojas 29, consistente en poder otorgado por Sociedad Industrial y Comercial Automac Ltda. al abogado Señor Tito Lorenzo Muñoz Reyes.

13.- Documento de fojas 30 y siguientes, consistente en catálogo de Herramientas Eléctricas Profesionales Ken.

14.- Documento de fojas 34 y siguientes, consistente en catálogo de Capacitación 2009 en Herramientas Ken.

15.- Documento de fojas 52 , consistente en un ejemplar de póliza de garantía de Herramientas Ken.

16.- Documento de fojas 53, consistente en ejemplar de la página 59 del diario Rastro.com, edición 1768, en la que aparece publicidad de Herramientas Eléctricas Ken.

17.- Documento de fojas 54, consistente en ejemplar de la hoja Nº 49 del diario Rastro.com, edición 1838, en la que aparece publicidad de Herramientas Eléctricas marca Ken.

18.- Documento de fojas 55, consistente en ejemplar de impresión de la portada de la página web "www.ken.cl."

19.- Documento de fojas 56, consistente en fotos de las oficinas de Automac en las que aparace publicidad de las herramientas marca Ken.

20.- Documentos de prueba 57 y 58 que corresponden a fotocopias del certificado de representante exclusivo suscrito por el Señor Wu Ming Ting presidente de Shangai Ken Tools Co. Ltd., una empresa constituida conforme a la legislación de la República Popular China, donde se certifica que Automac Ltda., con domicilio en Avenida Matta 688, Santiago, Chile, cuyo representante legal es el Señor Thuey Yiun Sun Lin, es su unico agente y puede actuar en su nombre para el suministro de herramientas Ken en Chile y se le confía el sitio web www.ken.cl; suscritos en idioma Inglés y Español.

21.- Documento de fojas 59, consistente en fotografía de un local Automac.

22.- Documento de fojas 60 y 61, consistente en fotocopia de las Páginas Amarillas de Publiguía, edición 2008-2009, donde aparece un aviso de los productos Ken, bajo el rubro Herramientas Eléctricas.

23.- Se han tenido a la vista también otros objetos entregados por el primer solicitante que por sus dimensiones o naturaleza no pueden ser archivados en el expediente, tales como una polera con logo Ken, un pad para Mouse con logo Ken y un cartel grande publicitario de las herramientas Ken.

24.- Escrito de fojas 62 y siguientes suscrito por el abogado Señor Tito Lorenzo Muñoz Reyes, en representación de Sociedad Industrial y Comercial Automac Ltda., en el cual presenta los argumentos de mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa y acompaña sus instrumentos de prueba.

25.- Documento de fojas 67, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca "Kem", registrada con el Nº 590.917, en las clases 29, 30 y 32.

26.- Documento de fojas 68, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca "Kem", registrada con el Nº 580.730, en las clases 30, 31, 32 y33.

27.- Documento de fojas 69, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca "Kem", registrada con el Nº 850.050, en la clase 38.

28.- Documento de fojas 70, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca "Kem", registrada con el Nº 763.609, en la clase 32.

29.- Documento de fojas 71, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca "Kem", registrada con el Nº 830.686, en la clase 33.

30.- Documento de fojas 72, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca "Kem", registrada con el Nº 686.052, en la clase 32.

31.- Documento de fojas 73, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca "Kem", registrada con el Nº 686.054, en la clase 32.

32.- Documento de fojas 74, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca "Kem", registrada con el Nº 765.415, en la clase 32.

33.- Documento de fojas 75, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca "Kem", registrada con el Nº 657.655, en la clase 32.

34.- Documento de fojas 76, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca "Kem Piña", registrada con el Nº 686.053, en la clase 32.

35.- Documento de fojas 77, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca frase de propaganda " KEM PIÑA, EL SABOR ESTA AQUÍ", registrada con el Nº 577.444, en las clases 30, 32 y 33.

36.- Documento de fojas 78, consistente en impresión de la información que aparece en l a página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca frase de propaganda "KEM PIÑA, LA EXPLOSIÓN DE SABOR", registrada con el Nº 726.766, en la clase 32.

37.- Documento de fojas 79, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca "KEM XL", registrada con el Nº 649.866, en la clase 32.

38.- Documento de fojas 80, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca "KEM XTREME", registrada con el Nº 671.332, en la clase 32.

39.- Documento de fojas 81, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores

Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca “KEM XTREME”, registrada con el Nº 649.867, en la clase 32.

40.- Documento de fojas 82, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca frase de propaganda “KEM, TE LLEVA AL TROPICO”, registrada con el Nº 760.872, en la clase 32.

41.- Documento de fojas 83, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca frase de propaganda “KEM, TU SABOR TROPICAL”, registrada con el Nº 760.871, en la clase 32.

42.- Documento de fojas 84, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca frase de propaganda “KEM-PIÑA... TODO PIÑA, TODO SABOR”, registrada con el Nº 694.862, en las clases 16 y 32.

43.- Documento de fojas 85, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca frase de propaganda “KEM-PIÑA...TODO PIÑA, TODO SABOR”, registrada con el Nº 694.863, en la clase 35.

44.- Documento de fojas 86, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca “BY KEM”, registrada con el Nº 792.589, en la clase 32.

45.- Documento de fojas 87, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca “BY KEM”, registrada con el Nº 792.590, en la clase 32.

46.- Documento de fojas 88, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca “BY KEM”, registrada con el Nº 760.453, en la clase 32.

47.- Documento de fojas 89, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños de la marca “MINI KEM”, registrada con el Nº 547.680, en la clase 32.

48.- Documento de fojas 90, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son titulares de la solicitud Nº 866.838, de renovación del Registro Nº 539.427, de la marca frase de propaganda “KEM EXPRIME TODA TU SED”, en las clases 32 y 33.

49.- Documento de fojas 91, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños del nombre de dominio kem.cl.

50.- Documento de fojas 92, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que los señores Compañía Cervecerías Unidas S.A. son dueños del nombre de dominio kempiña.cl.

51.- Documento de fojas 93, correspondiente a impresión del resultado que arroja el buscador Google sobre la consulta kem.

52.- Documento de fojas 94, correspondiente a impresión del resultado que arroja el buscador Google sobre la consulta kempiña.

53.- Documento de fojas 95 y siguientes, correspondiente a impresiones del contenido de la página htpp://www.kx.cl/, que se refiere al producto Kem Xtreme Formula.

54.- Documento de fojas 100, consistente en impresión del artículo que aparece en la página de Economía y Negocios del portal EMOL, de 5 de Octubre de 2007, conteniendo un artículo que se refiere a firmas que empiezan a registrar olores y sonidos exclusivos, donde se da cuenta que Allianz y Kem Piña ya han pedido el registro de marcas sonoras mientras que Falabella esta en etapa de los tramites.

55.- Documento de fojas 101, consistente en impresión de información que aparece en el portal Amarillas.com, relativa a Compañía Cervecerías Unidas S.A., donde figura un listado de marcas en el cual se contemplan las marcas Kem, Kem Piña y Kem Xtreme, entre otras.

56.- Documento de fojas 103, consistente en impresión de información que aparece en el portal Chile.com donde aparece una referencia a Compañía Cervecerías Unidas.

57.- Documento de fojas 104 y siguientes, consistente en copia de un fallo dictado por el arbitro Señor Marcos Morales Andrade, con fecha 21 de Octubre de 2008, en relación con el dominio promain.cl.

58.- Documento de fojas 114 y siguientes, consistente en copia de la sentencia arbitral dictada por la señora Janett Fuentealba Rollat, en el caso del nombre de dominio viñasdelmaipo.cl.

59.- Escrito de fojas 121 y siguientes, en el cual la abogado señora Carmen Paz Álvarez Enriquez , en representación de Compañía Cervecerías Unidas S.A., presenta su demanda arbitral por asignación de nombre de dominio y acompaña sus documentos probatorios.

60.- Resolución de fojas 131, de 19 de Agosto de 2009, mediante la cual se proveen las presentaciones de las partes dándose traslado reciproco de las mismas y su notificación mediante correo electrónico de igual fecha, cuya copia rola a fojas 132.

61.- Escrito de fojas 133 y siguientes, mediante el cual la parte de Sociedad Industrial y Comercial Automac Ltda. evacua el traslado conferido en autos.

62.- Resolución de fojas 138, de 25 de Agosto de 2009, mediante la cual se provee el escrito indicado en el número anterior y su correspondiente notificación a las partes mediante correo electrónico de igual fecha, cuya copia se encuentra agregada a fojas 139.

63.- Escrito de fojas 140, mediante el cual la parte de Compañía Cervecerías Unidas S.A. evacua el traslado conferido en autos.

64.- Resolución de fojas 143, de 26 de Agosto de 2009, proveyendo el escrito indicado en el número anterior, y su correspondiente notificación a las partes mediante correo electrónico de igual fecha, cuya copia se encuentra agregada a fojas 144.

65.- Resolución de fojas 145, de 16 de Septiembre de 2009, mediante la cual se cita a las partes a oír sentencia y su correspondiente notificación mediante correo electrónico de igual fecha, cuya copia se encuentra agregada a fojas 146.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que son parte en este juicio Sociedad Industrial y Comercial Automac Ltda., RUT Nº 78.079.810-6, domiciliada en Avenida Matta 688, Santiago y Compañía Cervecerías Unidas S.A., RUT Nº 90.413.000-1, domiciliados en Avenida Andrés Bello 2711 Oficina 1701.

II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre Sociedad Industrial y Comercial Automac Ltda., como primera solicitante, y Compañía Cervecerías Unidas S.A., como segundo solicitante, por la presentación por parte de ambos de solicitudes competitivas para la inscripción del nombre de dominio ken.cl, y determinar a quien corresponde el mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio.

III.- Que en su demanda de fojas 62 y siguientes, la parte de Sociedad Industrial y Comercial Automac Ltda. funda su petición en los siguientes antecedentes:

En primer lugar argumentan que tienen los derechos que corresponden al primer solicitante, por haber sido los que solicitaron el nombre de dominio con anterioridad, habiendo cumplido todos los requisitos administrativos y pagado los derechos correspondientes de la inscripción.

Señalan también que ellos son una empresa importadora de herramientas para la construcción que desde hace mas de 20 años se ha posesionado en el mercado Chileno con productos de origen Chino de excelente calidad y de precios bajos.

Dentro de esta línea de herramientas para la construcción destacan los denominados productos con la marca Ken, que se importan y distribuyen a nivel nacional desde hace 4 años, como consta de la publicidad y de las facturas que se acompañan.

Hacen presente que el creador y dueño de la marca Ken es Shangai Ken Tools Co. Limited, empresa organizada bajo las leyes de la Republica Popular China, de quien importan toda esta línea de herramientas.

Acreditan lo anterior con copia de un documento de 12 de Agosto de 2009, en el cual esta empresa a través de su representante Señor Wu Ming Ting, da cuenta que su único agente (importador) para Chile en el suministro de herramientas marca Ken y a quien se le confía el sitio web www.ken.cl, es la empresa Automac Ltda.

En tercer lugar argumentan que ellos han utilizado con anterioridad el nombre que dio origen al dominio, tal como consta de la documentación y elementos físicos que se acompañan y que acreditan que desde largos años se viene utilizando en el mercado Chileno una familia productos con la denominación indicada, lo cuales también están desplegados en el sitio "www.automac.cl."

Por último, señalan que el dominio pedido por ellos es ken.cl y el de la contraparte es kem.cl que corresponde a una marca de bebidas que nada tiene que ver con el rubro comercial de su empresa.

IV.- Que en su presentación de fojas 121, la parte de Compañía Cervecerías Unidas S.A., funda su petición en los siguientes argumentos.

Señalan que el origen de Compañía Cervecerías Unidas S.A. se remonta a solo 32 años de la independencia de Chile, cuando comenzó a operar en Valparaíso la fabrica de cerveza de

don Joaquín Plagemann, y un año mas tarde, en Valdivia, la fabrica de don Carlos Anwandter, que serian los cimientos de una de las tradiciones de sabor y calidad mas importantes del país.

La fabrica fue evolucionando hasta que en 1902 se constituye la sociedad anónima bajo la denominación de Compañía Cervecerías Unidas, la que posteriormente adquiere otras fabricas y plantas de agua mineral Cachantun y Porvenir e inicia la producción de Bilz, su primera bebida gaseosa.

En la década de los 60, CCU lanzó al mercado nacional la bebida gaseosa "Kem Piña", conocida popularmente como "Kem", la que es ampliamente reconocida por los consumidores por su inigualable sabor.

Hacen ver que CCU, en conocimiento de la importancia del uso de la red global de internet ha creado la página web www.kem.cl, a través de la cual da a conocer las principales novedades e innovaciones relacionadas con su bebida gaseosa Kem Piña y Kem Xtreme.

Destacan que son titulares de las siguientes marcas comerciales:

Registro Nº 590.917, "KEM", denominativa, para distinguir productos en clases 29, 30 y 32, de fecha 26 de Febrero de 2001.

Registro Nº 580.730, "KEM", mixta, para distinguir productos en clases 30, 31, 32 y 33, de fecha 30 de Octubre de 2000.

Registro Nº 850.050, "KEM", denominativa, para distinguir servicios en clase 38, de fecha 18 de Mayo de 2008.

Registro Nº 763.609, "KEM", mixta, para distinguir productos en clase 32, de fecha 28 de Julio de 2006.

Registro Nº 830.686, "KEM", denominativa, para distinguir productos en clase 33, de fecha 8 de Abril de 2008.

Registro Nº 686.052, "KEM", mixta, para distinguir productos en clase 32, de fecha 18 de Febrero de 2004.

Registro Nº 686.054, "KEM", denominativa, para distinguir productos en clase 32, de fecha 18 de Febrero de 2004.

Registro Nº 765.415, "KEM", mixta, para distinguir productos en clase 32, de fecha 22 de agosto de 2006.

Registro Nº 657.655, "KEM", mixta, para distinguir productos en clase 32, de fecha 11 de Febrero de 2003.

Registro Nº 686.053, "KEM PIÑA", denominativa, para distinguir productos en clase 32, de fecha 18 de Febrero de 2004.

Registro Nº 577.444, "KEM PIÑA EL SABOR ESTA AQUÍ", lema, para distinguir productos en clases 30, 32 y 33, de fecha 26 de Septiembre de 2000.

Registro Nº 726.766, "KEM PIÑA, LA EXPLOSION DE SABOR", lema, para distinguir productos en clase 32, de fecha 3 de Junio de 2005.

Registro Nº 649.866, "KEM XL", denominativa, para distinguir productos en clase 32, de fecha 25 de Noviembre de 2002.

Registro Nº 671.332, “KEM XTREME”, mixta, para distinguir productos en clase 32, de fecha 20 de Agosto de 2003.

Registro Nº 649.867, “KEM XTREME”, denominativa, para distinguir productos en clase 32, de fecha 25 de Noviembre de 2002.

Registro Nº 760.872, “KEM TE LLEVA AL TROPICO”, lema, para distinguir productos en clase 32, de fecha 23 de Junio de 2006.

Registro Nº 760.871, “KEM, TU SABOR TROPICAL” lema, para distinguir productos en clase 32, de fecha 23 de Junio de 2006.

Registro Nº 694.862, “KEM-PIÑA... TODO PIÑA TODO SABOR”, lema, para distinguir productos en clases 16 y 32, de fecha 9 de Junio de 2002.

Registro Nº 694.863, “KEM-PIÑA... TODO PIÑA TODO SABOR”, lema, para distinguir servicios en clase 35.

Registro Nº 792.589, “BY KEM”, mixta, para distinguir productos en clase 32, de fecha 19 de Julio de 2007.

Registro Nº 792.590, “BY KEM”, mixta, para distinguir productos en clase 32, de fecha 19 de Julio de 2007.

Registro Nº 760.453, “BY KEM”, denominativa, para distinguir productos en clase 32, de fecha 19 de Junio de 2006.

Registro Nº 547.680, “MINI KEM”, denominativa, para distinguir productos en clase 32, de fecha 10 de Septiembre de 1999.

Solicitud Nº 866.838, “KEM EXPRIME TODA TU SED”, lema, para distinguir productos en clases 32 y 33, de fecha 9 de Junio de 2009.

Señalan también que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares, y en este caso un usuario asociaría inmediatamente el nombre de dominio ken.cl a un sitio de internet con información relativa a la conocida bebida gaseosa Kem, lo cual obviamente induciría a un error.

Conforme a lo señalado, hacen ver que el nombre de dominio ken.cl da cuenta de la intención de aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido CCU a través de los años, desviando a la audiencia y usuarios de internet los que al enfrentarse a este nombre de dominio pensaran con toda lógica que pertenece a ellos y que a través de este se publicite y comercializa la famosa bebida gaseosa Kem.

Destacan que en este caso se ha sustituido solo la letra “M” final por una “N”, lo cual en ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente o adecuado.

Como antecedentes de derecho mencionan que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de identificar a cada usuario en internet y que con el objeto de resolver los conflictos por asignación de nombre de dominio deben utilizarse los siguientes criterios:

A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombre de dominio.

Señalan que los nombre de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía internet, facilitando así el comercio, razón por la cual se ha efectuado en el derecho comparado y en la jurisprudencia de nuestro país, una inmediata y lógica relación entre los nombre de dominio y las marcas comerciales.

Hacen referencia a las normas contenidas en la UDRP de ICANN, donde se reconoce como criterio fundamental para la resolución de los conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio cuestionado.

Mencionan también el informe final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual donde se propone un procedimiento de revocación de un nombre de dominio que debe considerar las circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial.

El mismo criterio se encuentra plasmado también en la reglamentación de Nic Chile, en sus artículos 20, 21 y 22.

B) Criterio De La Notoriedad del Signo Pedido.

Esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio, lo cual ocurre en este caso con su marca registrada Kem, confusamente similar al dominio pedido ken.cl.

C) Criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo.

Este principio se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios, lo cual en este caso se da plenamente en el segundo solicitante que, como se ha dicho, comercializa sus productos con la marca Kem.

D) Uso efectivo en internet del signo "Kem"

Alegan también que la expresión "Kem" que identifica a los productos y al nombre de la conocida bebida gaseosa de CCU, se utiliza efectivamente en internet en el sitio www.kem.cl.

E) Criterio de la identidad.

De acuerdo a este criterio, corresponde asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo, razón por la que el dominio en disputa debe ser asignado a CCU, en atención a la semejanza existente entre el dominio en disputa y la marca que le pertenece.

F) Convenio de París

Señalan que el Convenio de París, promulgado en Chile mediante decreto Nº 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de Septiembre de 1991, en su artículo 6 Bis, reconoce la protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas, al disponer que:

"Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida, como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos

idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta."

Destacan también que el artículo 10 bis del Convenio de París sobre competencia desleal ordena prohibir 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; así como las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieran 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.

En conclusión, piden tener por presentada la demanda en juicio arbitral contra la Sociedad Industrial y Comercial Automac Ltda., acogerla a tramitación y en definitiva resolver asignado el nombre de dominio "ken.cl" a la segunda solicitante.

V.- Que en su escrito de fojas 133, la parte de Sociedad Industrial y Comercial Automac Ltda., evacuando el traslado conferido en autos, señala lo siguiente:

En relación con la historia de la CCU planteada en el escrito de la contraparte, ella resulta completamente improcedente, ya que lo discutido no es el dominio CCU ni algo parecido. El único fundamento del segundo solicitante es que tiene la marca registrada "KEM" que usa en productos de la clase 32.

Señalan que no se trata de una discusión de marcas comerciales, sino de dominios, en los que coexisten innumerables términos similares, pudiendo coexistir dominios con algún grado de similitud.

Con todo, hacen ver que el primer solicitante utiliza una marca extranjera "KEN", para distinguir herramientas de la clase 7, que se venden en el mercado nacional y que se encuentra registrada con el Nº 799.997, de 31 de Octubre de 2007.

Insisten además que el dominio solicitado es "ken" y no la expresión KEM que constituye la marca comercial registrada de CCU, siendo claro que el término "KEN" nunca ha sido usado por, ni constituye una marca de CCU.

VI.- Que en su escrito de fojas. 140, evacuando el traslado conferido en autos, la parte de Compañía Cervecerías Unidas S.A. sostiene, en primer lugar, que la Soc. Industrial y Comercial Automac Ltda.. es quien debe justificar un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y no en base a una supuesta relación con un tercero absoluto a este juicio, como ha sido hecho en las presentaciones de fecha 17 y 24 de Agosto de 2009.

La demandada reconoce no tener derechos industriales de ninguna índole sobre el nombre de dominio en disputa, sino que solamente sería supuesto distribuidor de los productos de un tercero. Una cosa es la libertad para comercializar productos de cualquier marca y otra diferente es pretender derechos o intereses legítimos sobre las marcas de tales productos.

Refutan también el argumento de la diferencia entre el dominio pedido y la marca de propiedad de CCU, señalando que gráfica y fonéticamente los dos signos son virtualmente idénticos y debe aplicarse la norma del artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, que protege los derechos válidamente adquiridos por terceros.

En tercer lugar, argumentan un interés legítimo del segundo solicitante sobre el dominio "ken.cl", en virtud de los argumentos ya expuestos y a la semejanza entre los términos "KEM" y "KEN".

Finalmente, se refieren a que existe una errónea concepción del principio “First Come, First Served”; criterio que puede ser aplicado únicamente en aquellos casos en que ninguna de las partes puede acreditar un mejor derecho.

VII.- Que con los documentos de fojas 30 a 61, se tendrá por acreditada la existencia de la marca “KEN”, la que es utilizada en herramientas de construcción eléctricas, que importa y vende en Chile el primer solicitante.

VIII.- Que con los documentos de fojas 67 a 90, se tendrá por acreditada la existencia de la marca comercial registrada “KEM”, en las clases 29, 30, 31, 32, 33 y 38, y otras variaciones de la misma, de propiedad de Compañía Cervecerías Unidas S.A.

IX.- Que es un hecho público y notorio que las marcas “KEM” y “KEM PIÑA” son marcas famosas que se utilizan en el mercado nacional para distinguir bebidas de fantasía de la clase 32.

X.- Que en lo tocante a la determinación del interés legítimo de las partes al nombre de dominio solicitado, es evidente que este se da plenamente en la parte que es propietaria de una marca comercial registrada.

Sin embargo, constituye también interés legítimo el de una empresa comercial que importa, representa y vende productos originarios del extranjero, aun cuando no sea titular de las marcas de dichos productos, ya que esa es una actividad económica totalmente habitual y legítima.

XI.- Que corresponde dilucidar si en este caso hay una infracción a los derechos válidamente adquiridos por el segundo solicitante, de parte del primero; cuestión que se plantea en torno a la semejanza de los signos en disputa y a la notoriedad de la marca registrada del segundo solicitante.

XII.- Que respecto al parecido de los signos, en opinión del sentenciador, hay una semejanza gráfica y fonética determinante entre las expresiones “KEN” y “KEM”.

XIII.- Que sin perjuicio de lo anterior, no puede estimarse que la petición del primer solicitante sea contraria a los derechos válidamente adquiridos por parte del segundo, dado que en ambos casos las marcas, aun siendo parecidas, se utilizan en productos que no guardan ninguna relación entre si.

Para que exista infracción a los derechos del titular de una marca comercial registrada tiene que existir un derecho que esté siendo infringido, vulnerado o menospreciado mediante el uso por parte de un tercero, de la expresión que se está solicitando como nombre de dominio.

XIV.- Que en este caso el conflicto se produce entre dos marcas comerciales que se utilizan paralelamente y en forma simultánea en el comercio, una en bebidas la clase 32 y la otra en herramientas eléctricas de la clase 7.

En este caso, desde el punto de vista marcario, el uso por parte del primer solicitante en el “mundo real”, de una marca en la clase 7, no configura ninguna infracción a los derechos del segundo solicitante, sobre su marca registrada y usada en productos de la clase 32. Mal podría estimarse entonces que exista la posibilidad de tal infracción, cuando el primer solicitante intente usar su misma denominación y con igual propósito en el “mundo virtual”, al solicitarla como nombre de dominio.

XV.- Que la conclusión del número anterior se funda en las siguientes normas de la Ley de Propiedad Industrial:

El artículo 19 Bis D) fija la norma general en los siguientes térmnos:

"La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro.

"Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

"Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que existe confusión."

El artículo 20, letra h), establece que no pueden registrarse como marca "*aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas*".

El artículo 28 letra a) sanciona como autores de delito a "*los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada*".

En todas estas normas legales se fija inequívocamente el "principio de la especialidad", según el cual, el ámbito de protección de una marca registrada comprende exactamente la descripción de los productos, servicios o establecimientos, tal como se describen en el título y puede extenderse solo a otros similares solo cuando el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión.

XVI.- Que en el expediente no se ha aportado prueba alguna que permita inferir que el uso que hace el primer solicitante de la marca KEN en máquinas eléctricas de construcción, haya causado algún tipo de error o confusión real, con respecto a la marca "KEM" de propiedad del segundo solicitante, que utiliza en bebidas de la clase 32.

Al respecto solo se ha hecho una argumentación de carácter general respecto de la posibilidad de confusión implícita en el uso de dos expresiones gráfica y fonéticamente semejantes, pero no se ha acreditado que el uso hecho por el primer solicitante de la marca KEN, en sus máquinas, genere algún tipo de error o confusión con la marca "KEM" en bebidas.

XVII.- Que el hecho de ser la marca "KEM" un signo famoso y notorio no genera una diferencia significativa frente a la situación de hechos que analizamos, toda vez que la protección a tales signos tampoco llega a ser absoluta en nuestra legislación.

En efecto, el artículo 6 bis del Convenio de París otorga protección especial a las marcas notoriamente conocidas, cuando ellas se aplican "para productos idénticos o similares".

El artículo 16 numeral 3 del Acuerdo sobre los ADPIC hace extensiva la aplicación del citado artículo 6 bis del Convenio de París, "*a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesiones los intereses del titular de la marca registrada*".

XVIII.- Que tampoco se ha rendido prueba alguna en estos autos que permita inferir que el uso que el primer solicitante hace en el comercio de la marca "KEN" para identificar con ella herramientas eléctricas para construcción, de alguna forma permita inducir a establecer alguna conexión entre tales herramientas y el segundo solicitante; así como tampoco se ha acreditado que el uso de una marca en productos de la clase 7, lesione los intereses de una industria dedicada a productos de la clase 32.

XIX.- Que de todo lo anterior se infiere que el primer solicitante tiene un interés legítimo en la obtención del nombre de dominio en disputa, puesto que este corresponde a la marca de los productos que comercializa y que su petición no ha contrariado los derechos

válidamente adquiridos por el segundo solicitante, dado que en ambos casos el ámbito de protección y de uso de las marcas no guarda ninguna relación entre si.

RESUELVO:

I.- Rechazar la solicitud de Compañía Cervecerías Unidas S.A., RUT Nº 90.413.000-1, para la inscripción del nombre de dominio ken.cl.-

II.- Acoger la solicitud de Sociedad Industrial y Comercial Automac Ltda., RUT Nº 78.079.810-6, y asignarle en forma definitiva el nombre de dominio ken.cl.-

Autorícese la sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo previsto en el inciso final del Artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverría Bunster

Autorizo la firma de don Andrés Echeverría Bunster, cédula nacional de identidad Nº 5.199.640-2.

Santiago, 3 de Noviembre de 2009.