En Santiago de Chile, a 4 de junio de 2014.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°19058 de fecha 28 de noviembre de 2013 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "kinetiko.cl", designación que acepté con fecha 28 de noviembre de 2013, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Doña Lucía Dare Pavón Turenne, Rut. 15.830.822-3, con domicilio en esta ciudad, Brasilia 815 de la comuna de Las Condes, correo electrónico getchegarayd@chilenegocios.com; 2) Kinetico Incorporated, Rut. 79.784.430-6, representada por Alessandri & Compañía Ltda. y en autos por el abogado don José Manuel Urenda Ossa, con domicilio en esta ciudad, El Regidor 66 piso 10 de la comuna de Las Condes, correo electrónico dominios@alessandri.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

1.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 20 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia

arbitral, con la inasistencia de doña Lucía Dare Pavón Turenne, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 21 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de doña Lucía Dare Pavón Turenne.

Doña Lucía Dare Pavón Turenne no presentó planteamientos para argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto.

I.5.2 Planteamientos de Kinetico Incorporated.

Consta a fojas 27 y siguientes que don José Manuel Urenda Ossa en representación de Kinetico Incorporated presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio. Fundamenta que Kinetico Incorporated es una empresa que ha desarrollado diferentes productos para resolver problemas relacionados a la purificación del agua, sus sistemas de tratamiento son muy eficientes, efectivos y económicos y logran una mayor eliminación de contaminantes. Agrega que más información sobre la empresa se encuentra disponible en el sitio oficial de la misma www.kinetico.com. En cuanto a los derechos de propiedad intelectual, señala que es titular del registro de marca comercial "Kinetico", clase 11. Además fundamenta que su representada es titular del dominio genérico kinetico.com y tiene inscrito en Nic Chile el nombre de dominio que contienen como elemento principal, su marca comercial y razón social, kinetico.cl. Agrega que, el dominio kinetiko.cl, es fonéticamente idéntico a la marca y dominios de su representada, y no representa más que una mínima variación de estos. Por lo anterior, es que resulta lógico suponer que los usuarios de Internet, tendrán la errónea impresión de estar ingresando al sitio web de la empresa proveedora de filtros de agua. Por otra parte se refiere a la ausencia de derechos sobre el nombre kinetiko por parte del primer solicitante. También, se refiere a las relaciones entre marcas comerciales y nombres de dominio, de manera que al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe necesariamente considerar la titularidad de los

registros marcarios que existen, respecto a un signo distintivo que se encuentra íntegramente contenido en el dominio solicitado. Cita la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN), que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. Agrega que tales criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento NIC Chile y por consiguiente, si se asignase el nombre de dominio al primer solicitante, ello se encontraría en grave contravención a lo prescrito en dicho reglamento. Se refiere a la protección de los consumidores y concluye que los usuarios de Internet que conocen e identifican a una determinada organización, empresa o persona mediante una designación determinada; poseen la legítima expectativa de hallar en Internet a dicha organización, persona o empresa. Cita el artículo 22 del Reglamento, que señala los supuestos copulativos para que una inscripción de dominio pueda considerarse abusiva, y afirma que se encuentran configurados todos los requisitos establecidos, motivo por cual considera que se está frente a una inscripción abusiva. Finalmente se refiere a que, si bien, el principio general que funda la asignación de nombres de dominio es el criterio "First come, first served", esa regla no es absoluta. Es así que la Reglamentación para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio .CL establece en su artículo 14 una serie de limitaciones a este principio al sostener que "será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros". De lo anterior, concluye que el primer solicitante, no cumplió con la obligación que le impone la norma citada, a la hora de solicitar la inscripción del nombre de dominio. Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Impresión de la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl en que consta la titularidad de Kinetico Incorporated respecto de la marca Kinetico; Impresiones del sitio web www.kinetico.com.

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de doña Lucía Dare Pavón Turenne.

Consta a fojas 30 de autos, que doña Lucía Dare Pavón Turenne evacuó respuesta a los argumentos expuestos por Kinetico Incorporated. Señala que Kinec Ltda. es una empresa chilena, legalmente establecida que ha desarrollado su actividad en el rubro de la salud, específicamente en la especialidad de kinesioterapia. Atendido lo anterior solicitó el nombre de dominio, con el objeto de dar a conocer y promocionar los servicios de kinesioterapia. Agrega que la empresa ha invertido una suma considerable de dinero en el diseño del sitio web y desarrollo de marca relacionado al nombre de dominio en cuestión. Además argumenta su calidad de primer solicitante y considera que el rubro de su empresa es totalmente distinto y no interfiere con los intereses del segundo solicitante, en razón de lo cual considera que su solicitud tiene un mejor derecho.

1.6.2 Respuesta de Kinetico Incorporated.

Consta a fojas 33 de autos, que don José Manuel Urenda Ossa en representación de Kinetico Incorporated evacuó respuesta a los planteamientos de doña e, don Lucía Dare Pavón Turenne. Señala que el documento acompañado por su parte, que acredita su titularidad respecto de la marca Kinetico, esta expresión es fonéticamente idéntica al nombre de dominio disputado en estos autos, y en definitiva da cuenta de las altas probabilidades de que el nombre de dominio sea asociado por los cibernautas y los consumidores a su representada. Que el documento acompañado por su parte, correspondiente a impresiones del sitio web www.kinetico.com dan cuenta de los servicios prestados por su representada, así como de su importancia, prestigio y trayectoria, lo que lleva a concluir que su representada tiene el interés de que no se confunda al consumidor respecto del origen de los productos y servicios ofrecidos. Explica que son evidentes las coincidencias gráficas y fonéticas entre los términos en conflicto, pues resulta evidente que la marca registrada de su representada Kinetico es prácticamente idéntica al nombre de dominio disputado en autos, cuestión absolutamente

insuficiente para distinguir los nombres de dominio en la Web sin que se produzca todo tipo de errores en los cibernautas. Agrega que, el nombre de dominio en disputa, será asociado a su representado, a sus marcas y a todos los nombres de dominio del que es titular, creándose una falsa expectativa de estar en un portal Web de su representada, que en la realidad va a ser de un tercero no relacionado. Concluye, que en razón de los documentos y antecedentes otorgados, es evidente que de otorgarse el nombre de dominio al primer solicitante, necesariamente, se va a producir confusión en el público consumidor, y disminuirán las cualidades distintivas de la marca de propiedad de su representada que tanto tiempo y esfuerzo le ha costado posicionar; provocando necesariamente un grave detrimento para los consumidores, quienes se verán expuestos a toda suerte de errores y confusiones, tanto respecto al origen empresarial, como a las cualidades intrínsecas de los productos y/o servicios ofrecidos. Además se producirá un desvío evidente de cibernautas que busquen los productos de su representada.

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

A fojas 34 de autos, con fecha 25 de abril de 2014, no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que doña Lucía Dare Pavón Turenne con fecha 2 de mayo de 2013 solicitó el nombre de dominio “kinetiko.cl”. También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Kinetico Incorporated representada por Alessandri & Compañía Ltda., lo solicitó con fecha 19 de junio de 2013.-

II.2 Que doña Lucía Dare Pavón Turenne fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en que Kinec Ltda. es una empresa chilena,

legalmente establecida que ha desarrollado su actividad en el rubro de la salud, específicamente en la especialidad de kinesioterapia. Que solicitó el nombre de dominio, con el objeto de dar a conocer y promocionar los servicios de kinesioterapia. Agrega que su empresa ha invertido una suma considerable de dinero en el diseño del sitio web y desarrollo de marca relacionado al nombre de dominio en cuestión. Además argumenta su calidad de primer solicitante y considera que el rubro de su empresa es totalmente distinto y no interfiere con los intereses del segundo solicitante.

II.3 Que Kinetico Incorporated representado por Alessandri & Compañía Ltda. fundamentó su mejor derecho en que es una empresa que ha desarrollado diferentes productos para resolver problemas relacionados a la purificación del agua. Que es titular del registro de marca comercial "Kinetico", clase 11, y de los dominios kinetico.com y kinetico.cl. Agrega que, el dominio kinetiko.cl, es fonéticamente idéntico a la marca y dominios de su representada, y no representa más que una mínima variación de estos. Por lo anterior, es que resulta lógico suponer que los usuarios de Internet, tendrán la errónea impresión de estar ingresando al sitio web de la empresa proveedora de filtros de agua. Por otra parte se refiere a la ausencia de derechos sobre el nombre kinetiko por parte del primer solicitante. También, se refiere a las relaciones entre marcas comerciales y nombres de dominio, cita la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN), que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. Agrega que tales criterios han sido recogidos por los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento NIC Chile y por consiguiente, si se asignase el nombre de dominio al primer solicitante, ello se encontraría en grave contravención a lo prescrito en dicho reglamento. Se refiere a la protección de los consumidores. Cita el artículo 22 del Reglamento, que señala los supuestos copulativos para que una inscripción de dominio pueda considerarse abusiva. Finalmente se refiere a que, si bien, el principio general que funda la asignación de nombres de dominio es el criterio "First come, first served", esa regla no es absoluta, y cita el art. 14 del Reglamento,

concluye que el primer solicitante, no cumplió con la obligación que le impone la norma citada, a la hora de solicitar la inscripción del nombre de dominio.

II.4 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por Kinetico Incorporated, fojas 24, es titular en Chile de la marca registrada "Kinetico", concedida el 23 de febrero de 2011. Que la marca comercial no es idéntica al nombre de dominio en disputa, "kinetiko.cl", pero sí, a juicio de éste sentenciador, resulta ser engañosamente similar. Lo anterior, atendido que el nombre de dominio solicitado "kinetiko.cl" es fonéticamente idéntico a la marca registrada "Kinetico", siendo la única diferencia el reemplazo de la letra "c" de la marca "Kinetico", por la letra "k" en el nombre de dominio en disputa "kinetiko". Es indudable que el reemplazo de las letras antes mencionado, no es un elemento que le aporte distintividad al nombre de dominio en disputa y que permita diferenciarlo de la marca. En consecuencia, éste sentenciador considera que el nombre de dominio solicitado "kinetiko.cl" es engañosamente similar a la marca registrada "Kinetico", lo que le otorga un mejor derecho a Kinetico Incorporated sobre el nombre de dominio en disputa.

II.5 Que de acuerdo a la documentación acompañada por Kinetico Incorporated, fojas 22, la marca "Kinetico", es efectivamente usada para distinguir los servicios de purificación de agua que se denomina y comercializa bajo el nombre de Kinetico. Lo anteriormente señalado, también le otorga un mejor derecho a Kinetico Incorporated sobre el nombre de dominio en disputa.

II.6 Además debe considerarse que, Kinetico Incorporated fundamentó ser titular, entre otro, del nombre de dominio "kinetico.com" y "kinetico.cl", según consta también a fojas 22 de autos. Los nombres de dominios señalados resultan ser engañosamente similares al nombre de dominio en disputa, kinetiko.cl, por las razones señaladas en el Considerando II.4. Lo anterior, le otorga, en concepto de éste sentenciador, un mejor

derecho a Kinetico Incorporated sobre el nombre de dominio en disputa, ya que, si se le asigna el nombre de dominio "kinetiko.cl" a la primera solicitante, se producirá todo tipo de confusiones entre los usuarios de Internet a cerca de quien es el titular de dicha página web.

II.7 Del mismo modo debe considerarse que el nombre de dominio en disputa "kinetiko.cl" corresponde en gran medida al nombre por el cual es conocido el segundo solicitante, Kinetico Incorporated.

II.8 Que doña Lucía Dare Pavón Turenne fundamentó su mejor derecho en la empresa Kinec Ltda., que desarrolla su actividad en la especialidad de kinesioterapia. Sin perjuicio, de que la segunda solicitante, no acreditó la existencia de dicha empresa ni la existencia de marcas relacionadas con la misma, éste sentenciador considera que el nombre de la empresa "Kinec" no es idéntico ni engañosamente similar al nombre de dominio solicitado, "kinetiko.cl". Lo anterior, por cuanto el nombre de dominio en disputa, kinetiko.cl", no contiene en su integridad la denominación "Kinec", hay una similitud en su inicio, pero que no logra ser completa, sobre todo si consideramos que se trata de palabras de "fantasía", es decir, que no tienen un significado de acuerdo al uso común e incluso en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. De esta manera, el nombre de dominio en disputa "kinetiko.cl" no logra identificar plenamente a la primera solicitante ni a los servicios que presta, a través, de su empresa Kinec Ltda.

II.9 Que doña Lucía Dare Pavón Turenne hizo valer su calidad de primer solicitante como criterio de resolución para la asignación del nombre de dominio en disputa. Que, de acuerdo a los considerandos anteriores, he llegado a la convicción de que se encuentra acreditado que Kinetico Incorporated tiene mejor derecho sobre el nombre de dominio, atendida su titularidad sobre la marca registra Kinetico (Considerando II.4) y de los nombres de dominio "kinetico.com" y "kinetico.cl" (Considerando II.6), engañosamente

similares al nombre de dominio en disputa; al uso real y efectivo de dichas marcas (Considerando II.5); a que el nombre por el cual es conocido el segundo solicitante es "Kinetico Incorporated" (Considerando II.7). En consecuencia, atendido que Kinetico Incorporated tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, no se dará lugar a la aplicación del principio denominado por la doctrina "First come First served".

II.10 En virtud de todos los considerandos anteriores, he llegado a la convicción que el nombre de dominio "kinetiko.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Kinetico Incorporated.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "kinetiko.cl" a Kinetico Incorporated representado por Alessandri & Compañía Ltda.

Cada parte pagará sus costas.

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

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.-

Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.

Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.