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

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N° 16579 de fecha 6 de agosto de 2012 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "repuestos-bmw.cl", designación que acepté con fecha 7 de agosto de 2012, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Don Gastón Arturo Le Blanc León, Rut. 9.977.414-2, con domicilio en esta ciudad, Av. Matta 840 de la comuna de Santiago, correo electrónico fernando@chileposicionamiento.cl y gaston@le-blanc.cl; 2) Bayerische Motoren Werke AG, Rut. 78.773.320-4, representada por Clarke Modet y Co Chile Ltda. y en autos por la abogada doña Carolina del Rio Herane, con domicilio en esta ciudad, Huérfanos 835 piso 10° de la comuna de Santiago, correo electrónico infomarcas@clarkemodet.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

I.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 17 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia

arbitral con la inasistencia de don Gastón Arturo Le Blanc León, a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 18 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

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

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

I.5.2 Planteamientos de Bayerische Motoren Werke AG representada por Clarke Modet y Co Chile Ltda.

Consta a fojas 308 y siguientes que doña María Carolina del Rio Herane en representación de Bayerische Motoren Werke AG presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos. Señala que su mandante BMW AG es un fabricante alemán de automóviles y motocicletas, la compañía fue fundada en 1913 y hace una reseña histórica de la empresa. Fundamenta que el nombre de dominio "repuestos-bmw.cl" incluye como elemento principal y destacado la palabra "BMW" signo de la marca de su mandante, que a través de esfuerzos se ha expandido profusamente en el mercado nacional, siendo calificable de famoso y notorio. Es el signo BMW el elemento distintivo y reconocido que le otorga fama y notoriedad a los productos que su mandante comercializa. Además, señala que el nombre de dominio hace alusión a repuestos fabricados por su representada, que también es parte de su giro la producción y fabricación de repuestos para los vehículos que produce y comercializa. De esta manera concluye que los consumidores y usuarios del nombre de dominio en disputa creerán que es de propiedad de su representada, así como los servicios que se prestan a través del mismo. Agrega que el nombre de dominio se encuentra activo y tiene una imagen del logo BMW induciendo seriamente a error y confusión a los consumidores. Por otra parte fundamenta que su representado es titular en Chile de los registros marcarios

“BMW”, registrados con la intención de desarrollar su actividad en el rubro automotriz y de motocicletas, sus partes, repuestos y piezas, para comercializar sus productos y servicios, actividad que ha realizado desde hace 100 años. En cuanto al uso de la expresión “BMW” en Internet, señala que su representada se identifica a nivel mundial con la expresión BMW, de manera que al otorgarle el dominio a un tercero creará confusión en el público consumidor. En cuanto a la observancia de los principios de competencia leal y ética mercantil, art. 14 y 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, señala que el nombre de dominio “repuestos-bmw.cl” incluye los nombres por medio de los cuales es conocido su mandante (BMW), careciendo el nombre de dominio de distintividad, novedad e individualización suficiente para asignación al primer solicitante, quien se encuentra imposibilitado de desconocer el posicionamiento nacional de la marca “BMW”, sobretodo teniendo en consideración que el dominio está activo y que presta servicios de venta de repuestos para automóviles BMW, incluso tiene su logo, induciendo gravemente a error o confusión al consumidor, constando de dicha acción su intención manifiesta de aprovecharse de la imagen adquirida por BMW durante muchos años, lo que demuestra su mala fe. Destaca que se trata de una marca famosa, notoria y ampliamente registrada en Chile y el mundo y concluye que el primer solicitante ha vulnerado los principios de competencia leal y de ética mercantil. En cuanto a la calidad de legítimo titular, señala que su representada es el creador y legítimo titular de las marcas conocidas bajo la palabra BMW, signo notorio en cien países. En cuanto a la inducción a error o confusión, señala que el nombre de dominio “repuestos-bmw” induciría a un error o confusión del origen de los productos, considerando que ambas partes se dedican a la comercialización de los mismos productos, ocasionando un real perjuicio a su mandante y sus legítimos intereses. Finalmente para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa acompaña los siguientes documentos: Impresos obtenidos de la página web del INAPI donde constan los registros marcarios “BMW”; Copias de certificados de registros marcarios “BMW” en distintos países Chile, Corea, Argentina, Paraguay, Uruguay, China, Ompi, Singapur,

EEUU; Planilla Excel con todos los registros de la marca BMW a nivel mundial; Catálogos "Panamericana" que da a conocer los nuevos productos y servicios de BMW y publicidad de los automóviles BMW en Latinoamérica; Impresos de la página web nembmw.cl en el cual se observa los productos y servicios ofrecidos por el primer solicitante.

I.6 Etapa de Respuestas.-

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

Don Gastón Arturo Le Blanc León no evacuó respuesta alguna a los argumentos expuestos por Bayerische Motoren Werke AG representada por Clarke Modet y Co Chile Ltda., como tampoco objetó los documentos acompañados.

1.6.2 Respuesta de Bayerische Motoren Werke AG representada por Clarke Modet y Co Chile Ltda.

Bayerische Motoren Werke AG representada por Clarke Modet y Co Chile Ltda. no evacuó respuesta, ya que, don Gastón Arturo Le Blanc León no expuso planteamientos.

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

A fojas 311 de autos, con fecha 19 de octubre de 2012, encontrándose vencido la etapa de respuestas y no existiendo diligencias pendientes, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.-

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que don Gastón Arturo Le Blanc León con fecha 2 de abril de 2012 solicitó el nombre de dominio "repuestos-bmw.cl". También, se encuentra acreditado en autos, que Bayerische Motoren Werke AG

representada por Clarke Modet y Co Chile Ltda., lo solicitó con fecha 26 de abril de 2012, según consta a fojas 1.-

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

II.3 Que Bayerische Motoren Werke AG representada por Clarke Modet y Co Chile Ltda. fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio "repuestos-bmw.cl", en que su mandante BMW AG es un fabricante alemán de automóviles y motocicleta fundada en 1913. Señala que el nombre de dominio "repuestos-bmw.cl" incluye como elemento principal y destacado la palabra "BMW" signo de la marca de su mandante, que por sus esfuerzos se ha expandido profusamente en el mercado nacional, siendo calificable de famoso y notorio. Además señala que el dominio hace alusión a "repuestos", que es parte de su giro, la producción y fabricación de repuestos para los vehículos que produce y comercializa. De esta manera concluye que los consumidores y usuarios del nombre de dominio en disputa creerán que es nombre de dominio es de su propiedad así como los servicios que se prestan a través del mismo. Agrega que el nombre de dominio en disputa se encuentra activo y tiene una imagen del logo BMW induciendo seriamente a error y confusión a los consumidores. Por otra parte fundamenta que su representado es titular en Chile de los registros marcarios "BMW". En cuanto al uso de la expresión "BMW" en Internet, señala que su representada se identifica a nivel mundial con la expresión BMW, de manera que al otorgarle el dominio a un tercero creará confusión en el público consumidor. En cuanto a la observancia de los principios de competencia leal y ética mercantil, art. 14 y 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, señala que el nombre de dominio "repuestos-bmw.cl" incluye los nombres por medio de los cuales es conocido su mandante (BMW), careciendo el nombre de dominio de distintividad, novedad e

individualización suficiente para asignación al primer solicitante, quien se encuentra imposibilitado de desconocer el posicionamiento nacional de la marca "BMW", sobretodo teniendo en consideración que el dominio está activo y que presta servicios de venta de repuestos para automóviles BMW, incluso tiene su logo, induciendo gravemente a error o confusión al consumidor, lo que demuestra su mala fe. Destaca que se trata de una marca famosa, notoria y ampliamente registrada en Chile y el mundo y concluye que el primer solicitante ha vulnerado los principios de competencia leal y de ética mercantil. En cuanto a la calidad de legítimo titular, señala que es el creador y legítimo titular de las marcas conocidas bajo la palabra BMW, signo notorio en cien países. En cuanto a la inducción a error o confusión, señala que el nombre de dominio "repuestos-bmw" induciría a un error o confusión del origen de los productos, considerando que ambas partes se dedican a la comercialización de los mismos productos, ocasionando un real perjuicio a su mandante y sus legítimos intereses.

II.4 Que debe considerarse que se encuentra acreditado en autos, fojas 19 a 137, que Bayerische Motoren Werke AG tiene registrada en Chile y en otros países la marca "BMW". Que si bien dicha marca no es idéntica al nombre de dominio en disputa "repuestos-bmw.cl", si es engañosamente similar, tanto por cuanto el nombre de dominio contiene en su integridad la marca registrada "BMW", como por cuanto dentro del giro de la empresa Bayerische Motoren Werke AG está precisamente la fabricación y comercialización de repuestos para los automóviles y motocicletas de la misma marca, de manera que la expresión "repuestos" no le aporta un elemento de distintividad que permita diferenciarla de la marca "BMW". En consecuencia, debe considerarse que el nombre de dominio en disputa "repuestos-bmw.cl" es engañosamente similar a la marca "BMW" de propiedad de Bayerische Motoren Werke AG.

II.5 Unido a lo anterior debe considerarse que es un hecho público y notorio la fama y de la marca "BMW", la que además se encuentra acreditada por la documentación

acompañada por Bayerische Motoren Werke AG a fojas 138 a 291 de autos, documentación que no fue objetada por el primer solicitante. En consecuencia, dada la fama y notoriedad de la marca "BMW" unida a la expresión "repuestos" producto que fabrica y comercializa el titular de la misma marca, es evidente que el dominio solicitado "repuestos-bmw.cl" identifica claramente a Bayerische Motoren Werke AG, de manera que de otorgarse el dominio a un tercero distinto le causaría graves perjuicios y confusión y error entre los usuarios de Internet.

II.6 A mayor abundamiento, debe considerarse que el nombre por el cual es conocido internacionalmente y en Chile Bayerische Motoren Werke AG es precisamente "BMW", de manera que el dominio solicitado "repuestos-bmw.cl" identifica a dicha empresa.

II.7 Finalmente, debe considerarse que don Gastón Arturo Le Blanc León no ha señalado en autos cual es su interés sobre el nombre de dominio registrado. En consecuencia, el asignatario del nombre de dominio no tiene derecho o legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa. Si debe tenerse en consideración que el sitio se encuentra activo y lo usa para la venta y comercialización de repuestos BMW, con lo cual es evidente que si se le otorga el dominio se le causará un perjuicio tanto al segundo solicitante como a los usuarios de Internet.

II.8 Atendido lo anterior, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "repuestos-bmw.cl" identifica claramente los productos y servicios ofrecidos por Bayerische Motoren Werke AG.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "repuestos-bmw.cl" a Bayerische Motoren Werke AG representada por Clarke Modet y Co Chile 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.