Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "centrallipigas.cl"

Santiago, 02 de marzo de 2010

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 11591 de fecha 18 de noviembre de 2009 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio "centrallipigas.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: Rodrigo Alex Sommadossi Silva, con domicilio en Camino Vecinal Sitio 8 A, Maipú, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio centrallipigas.cl con fecha 21 de julio de 2009, a las 22:22:13 GMT, y Empresas Lipigas S.A., Rep. Sargent & Krahn (Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Ltda), contacto administrativo Paula Benavides, con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago, quien inscribió el nombre de dominio centrallipigas.cl con fecha 11 de agosto de 2009, a las 16:27:15 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 18 de noviembre de 2009, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "centrallipigas.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 25 de noviembre de 2009, a las 10:00 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 18 de noviembre de 2009 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 18 de noviembre de 2009, según consta de los comprobantes rolantes a fojas 8 y 9 de autos.
QUINTO: Que el día 25 de noviembre de 2009, a las 10:00 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Felipe Fernández, por la segunda solicitante, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 25 de autos.
SEXTO: Que con fecha 27 de noviembre de 2009 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 25, según consta del estampado de fojas 27.
SEPTIMO: Que con fecha 10 de diciembre de 2009, mediante presentación rolante a fojas 28, la parte de EMPRESAS LIPIGAS S.A., expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "centrallipigas.cl" en los términos siguientes: Que Empresas Lipigas S.A. nace en el año 2004 producto de la fusión de cuato grandes empresas distribuidoras de gas licuado en Chile: Agrogás, Codigás, Enagás y Lipigás, la cual había sido creada en el año 1950 con el fin de comercializar gas licuado de petróleo en la provincia de Valparaíso. Que a partir de la fusión, Lipigás se sitúa como

la empresa líder de gas licuado en Chile, abarcando el 38% del mercado nacional, de Arica a Coyhaique, presencia que se ve materializada a través de plantas de almacenamiento y envasado, además de centrales de distribución y venta en todo el país, junto a oficinas comerciales y administrativas, a las que se suma una red de más de 2.000 distribuidores en todo el país. Que entre los activos de esa empresa se encuentra su marca registrada "Lipigas", inscrita bajo numerosos registros, la que se encuentra fuertemente posicionada. Que, además, posee numerosos nombres de dominio, idénticos al elemento distintivo del dominio en disputa, cuales son: lipigas.com, lipigas.cl, distribuidoreslipigas.cl, empresaslipigas.cl, grupoolipigas.cl, perritolipigas.cl, perrolipigas.cl. Que la asociación del dominio en controversia con la parte es directa, existiendo una semejanza evidente del mismo con la expresión, marca y nombres de dominio de la parte, sin que la palabra genérica "central" sirva de elemento diferenciador suficiente. Invoca el criterio de titularidad de marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, normativa de ICANN, el criterio de notoriedad del signo pedido, los artículos 6 bis y 10 bis del Convenio de París, el criterio de identidad, el uso efectivo de la expresión "lipigas" en la red internet, en mérito de todo lo cual solicita sea acogida su demanda y le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 16 de diciembre de 2009, rolante a fojas 130, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía.

NOVENO: Que por resolución de fecha 5 de enero de 2010, rolante a fojas 134, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1º Derechos e intereses de las partes en la denominación "centrallipigas" o en sus partes componentes, y 2° Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, basada en hechos y proyectos concretos, de la denominación "centrallipigas" o de sus partes componentes.

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de EMPRESAS LIPIGAS S.A., la documental rolante de fojas 38 a 129, consistente en impresos del sitio web de Nic Chile para nombres de dominio, publicidad de Empresas Lipigas en la red internet, impresos de registros marcarios, informe acerca de Empresas Lipigás y copias de sentencias arbitrales.

La parte de Rodrigo Alex Sommadossi Silva no rindió pruebas.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 1° de marzo de 2010, rolante a fojas 142, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo no fue objeto de impugnaciones, razón por la cual se la tiene por reconocida y se le atribuye valor probatorio.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y

resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Rodrigo Alex Sommadossi Silva, justificó tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Que, fuera de esa presunción, no rindió otros argumentos ni pruebas.

CUARTO: Que la oponente, la parte de Empresas Lipigás S.A., argumentó y probó la titularidad de numerosos registros marcarios, nombres de dominio, productos y servicios que se estructuran sobre la expresión Lipigás, la cual goza de fama y notoriedad en el mercado nacional, así como la índole de sus actividades.

QUINTO: Que el nombre de dominio en controversia se estructura sobre las expresiones "central", de carácter genérico, y "lipigas", que lo distingue, y que atribuye de suyo a la primera de las expresiones, de entre muchos significados posibles, el que expresa el Diccionario de la Real Academia Española para la 6ª y la 10ª acepciones: *"Dicho de ciertas organizaciones e instalaciones"* (6ª) y *"Cada una de las diversas instalaciones donde se produce, por diferentes medios, energía eléctrica"* (10ª) (D.R.A.E. 22ª edición, año 2001, tomo I, página 499).

SEXTO: Que es tal la notoriedad de la expresión "lipigas" que, en el rubro de combustibles, y propiamente de gas licuado, ella conduce de una manera directa y necesaria a vincularla con los productos y servicios de la oponente, siendo del todo atendible su protesta en orden a que el dominio en controversia, en poder de terceros, le depara un riesgo cierto de confusión y dilución marcarios, así como de confusión en el público usuario de la red internet. En tal sentido, la expresión que la antecede, "central", no hace sino reforzar esa asociación, pues ciertamente una empresa de combustibles debe tener necesariamente centrales de producción o almacenamiento. Si a lo anterior se añade el hecho de que el demandado no aportó argumento ni prueba alguna para justificar su pretensión sobre dicha expresión, no cabe sino acoger la demanda de la oponente, lo que tendrá lugar en los términos que se expresarán en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se acoge la demanda deducida por la parte de Empresas Lipigás S.A. Rep. Sargent & Krahn (Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Ltda) en contra de Rodrigo Alex Sommadossi Silva, y se asigna el nombre de dominio centrallipigas.cl a favor de Empresas Lipigás S.A. Rep. Sargent & Krahn (Sargent & Krahn Procuradores Internacionales de Patentes y Marcas Ltda), con costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.