SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
liquipelchile.cl

Santiago, viernes 10 de enero de dos mil catorce.-

VISTOS:

Con fecha 13 de febrero de dos mil trece, don Sebastián Pompeyo Pacheco Moya, con domicilio en Dos Poniente Nº 2850, Macul, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio “liquipelchile.cl” ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 14 de febrero de dos mil trece la sociedad Gadget IP, LLC, representada por Sargent & Krahn, ambos domiciliados en Av. Andrés Bello 2711, of. 1701, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “liquipelchile.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Mediante oficio de Nic Chile Nº 18.361 de 29 de julio de 2013 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 27, sólo el segundo solicitante en rebeldía del primero, durante esta

etapa, hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 38, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el que fue evacuado sólo por el segundo solicitante.

A fs. 42, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “liquipelchile.cl”.

A fojas 45, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 13 de febrero de dos mil trece, don Sebastián Pompeyo Pacheco Moya, solicitó la inscripción del nombre de dominio “liquipelchile.cl” ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 14 de febrero de dos mil trece la sociedad Gadget IP, LLC, representada por Sargent & Krahn, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “liquipelchile.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento sólo el segundo solicitante, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, la sociedad Gadget IP, LLC, hizo valer sus derechos y defensas y al respecto expresa que Liquipel es el nombre de una nueva tecnología desarrollada y patentada por la empresa GADGET IP, LLC, que consiste en un recubrimiento invisible realizado a través de vapor que protege los equipos electrónicos haciéndolos resistentes al agua y que gracias a los últimos desarrollos en nanotecnología, dicho proceso hace que una capa resistente al

agua se adhiera a la superficie de los dispositivos a nivel molecular y que este proceso, que tan sólo tarda 30 minutos en ser llevado a cabo, dura para siempre, protegiendo los artículos electrónicos de cualquier tipo de sustancia liquida.

Que en cuanto a sus registros marcarios, señala que para proteger sus derechos e intereses, ha protegido como marca el signo “Liquipel” el que se encuentra solicitado como marca en nuestro país mediante Solicitud Nº 1.017.015, “Liquipel”, denominativa, para distinguir “compuestos químicos para facilitar la impermeabilización de revestimientos”, en clase 1 y que como es lógico, es titular de una serie de registros en el extranjero para su marca “Liquipel” entre los cuales destaca:

Registro N° 4202513, LIQUIPEL, mixta, para distinguir servicios de la clase 40 en Estados Unidos.

Registro N° 4329140, LIQUIPEL, mixta, para distinguir servicios de la clase 40 en Estados Unidos.

Registro N° 4329139, LIQUIPEL, mixta, para distinguir productos de la clase 1 en Estados Unidos.

Registro N° 4332663, LIQUIPEL, mixta, para distinguir productos de la clase 1 en Estados Unidos.

Registro N° 4333493, LIQUIPEL, mixta, para distinguir productos de la clase 9 en Estados Unidos.

Solicitud Nº 1586344, “LIQUIPEL”, mixta, para distinguir productos de la clase 1 en Canadá.

Registro Nº 1119243, “LIQUIPEL”, denominativa, para distinguir productos de la clase 1 en la Unión Europea.

Solicitud Nº WE00001119243, “LIQUIPEL”, denominativa, para distinguir productos de la clase 1 en Reino unido.

Argumenta al respecto, que las referidas marcas son una muestra de que es la legítima creadora de la expresión “Liquipel” para distinguir e identificar múltiples servicios y productos en el mercado real y en Internet, hecho notorio y públicamente conocido nacional e internacionalmente, por lo que resulta natural y obvio que todos los usuarios de Internet así como el público en general identifiquen a nuestra mandante, GADGET IP, LLC, a través de dicha expresión y que en síntesis, la expresión “Liquipel” es una marca registrada, promocionada y profusamente utilizada en Chile y el extranjero, por lo que su uso o

aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.

Agrega que en este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio “Liquipelchile.CL” a un sitio de Internet con información relativa a los productos y servicios que nuestra mandante GADGET IP, LLC distingue y difunde a través de Internet, precisamente en Chile (LIQUIPEL-CHILE). Esto último debido a que en el nombre de dominio en disputa se encuentra reproducida íntegramente su marca por la cual son reconocidos sus, con la única salvedad de que se ha agregado la palabra “Chile”, expresión que no puede ser considerada bajo ningún punto de vista un elemento diferenciador y que cabe destacar que es titular de nombres de dominio casi idénticos al dominio disputado, que sólo se diferencian de este último, pues se incorpora en el dominio disputado la palabra “Chile”.

- LIQUIPEL.CL
- LIQUIPEL.COM
- LIQUIPEL.ORG
- LIQUIPEL.IT
- LIQUIPEL.FR
- LIQUIPEL.MX
- LIQUIPEL.NET
- LIQUIPEL.INFO
- LIQUIPEL.TK

Expresa además, que estos nombres de dominio son sólo una muestra más del mejor derecho que le asiste respecto del dominio en disputa, toda vez que incorporan íntegramente la expresión Liquipel, idéntica a la del dominio en disputa y a sus marcas comerciales, que le otorgan derechos exclusivos y excluyentes para desarrollar su actividad y distinguir sus productos en Chile y el extranjero y que le resulta obvio que cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio “Liquipelchile.cl”, se verá inducido a engaño, más aun considerando que, como se expondrá y consta de los documentos que se acompañan en un otrosí, nuestra mandante y su marca Liquipel cuenta con una real, efectiva y profusa presencia en Internet y en el mercado real.

Expresa además, que el término “Chile” carece de distintividad y cita jurisprudencia al respecto.

Que así las cosas, arguye, que los usuarios de Internet enfrentados al dominio “Liquipelchile.cl”, pensarán con toda lógica y razón que éste contiene información

sobre los reconocidos productos que ofrece en Internet, lo que evidentemente no es así al no existir relación alguna con el demandado de autos y que para reforzar lo anterior, basta efectuar la respectiva comparación, la cual grafica claramente la confusión que se producirá en los consumidores.

Además, cita también el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile, que dispone expresamente 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”.

Que en razón de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud de la parte demandada respecto del nombre del dominio “Liquipelchile.cl”, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero registre como dominio y haga uso de una marca comercial que está debidamente registrada en distintos países y que es reconocida a nivel internacional por los usuarios de Internet y público general, lo que llevaría a una inevitable confusión de los mismos.

Que luego se refiere a la descripción de los nombres de dominio y su importancia, a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio y cita el de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio. También la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”). El Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions); las normas de la Reglamentación de Nic Chile sobre revocación de nombres de dominio y agrega que si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una seria dilución de su reconocida marca, además de inducir claramente a error a los usuarios que podrían llegar a asociar su marca con una actividad desarrollada por un tercero.

Argumenta también la creación intelectual del signo pedido, la notoriedad del mismo, el mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo, el criterio de la Identidad, el uso efectivo en Internet del signo “liquipel” y que ingresando “Liquipel” en el famoso buscador Google, se puede apreciar que todos los resultados aluden

a sus productos, presentando como primer resultado el sitio oficial de Liquipel en “Liquipel.Com” y que así las cosas, sostiene que los usuarios de Internet, al enfrentarse al dominio “liquipelchile.cl”, claramente lo relacionarán con su mandante Gadget IP, LLC.

Cita además, las normas del Convenio de París y concluye expresando que de acuerdo a lo expuesto y teniendo presente los diversos argumentos indicados; considera que es la titular del mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa y solicita en definitiva resolver asignando el nombre de dominio “liquipelchile.cl” a nuestra mandante, con expresa condenación en costas del demandado.

TERCERO: Que sólo la parte del segundo solicitante rindió prueba y para acreditar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal, los siguientes documentos: 1. Copia de los certificados de solicitud y registros marcarios singularizados en el Nº 2 de su escrito de demanda.

2. Copia de los certificados de los nombres de dominio individualizados en el Nº 3 de su escrito de demanda.

3. Impresión del sitio oficial de www.liquipel.com, en donde se puede encontrar información de la compañía y apreciar la gran variedad de productos y servicios que comercializa y difunde en el mercado real e internet.

4. Copia de la búsqueda de la expresión “Liquipel” en el buscador www.google.cl.

5. Impresión del sitio Web 24horas.cl, de la noticia “LIQUIPEL 2.0 protege tu dispositivo móvil del agua”.

6. Impresión del sitio Web www.emol.com.

7. Conjunto de imágenes que dan cuenta del uso de la expresión LIQUIPEL.

8. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio “pathfinder-chile.cl”, de fecha 29 de agosto de 2009.

9. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio “promain.cl”, de fecha 6 de julio de 2009.

10. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio “viñasdelmaipo.cl”, de fecha 21 de Mayo de 2006.

CUARTO: Que según consta de la prueba rendida, el segundo solicitante, la sociedad Gadget IP , LLC, tiene registros a su nombre en Chile, de la marca “Liquipel”, cuyas respectivas solicitudes fueron presentadas con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile.

Además, tiene inscritos a su nombre ante Nic Chile los nombres de dominio: liquipel.cl, liquipel.com, liquipel.org y otros, también inscritos con anterioridad a la fecha de su solicitud del primer solicitante ante Nic Chile.

QUINTO: Que además, la denominación “liquipel”, de acuerdo a los antecedentes de autos, fue creada, se identifica plenamente y es asociada con la empresa de la parte del segundo solicitante; y que el signo pedido también es cuasi-idéntico a su marca comercial y nombres de dominio y además su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante.

SEXTO: Que el agregado de la palabra “Chile”, en nada altera lo dicho, por no otorgarle al resto de lo pedido una individualidad propia que la haga diferenciable.

SEPTIMO: Que el primer solicitante no compareció durante el juicio, ni rindió prueba alguna que acreditara el uso por su parte del nombre de dominio en disputa “liquipelchile.cl”.

OCTAVO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos “first come, first served”, por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “liquipelchile.cl”.

NOVENO: Que no se condena en costas al primer solicitante, por no haberse acreditado en autos mala fe en su actuar, ya que no es suficiente que haya solicitado el nombre de dominio de autos para configurarla.

DÉCIMO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa “liquipelchile.cl”.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

SE RESUELVE:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “liquipelchile.cl” al segundo solicitante, esto es a la sociedad Gadget IP, LLC.

II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio “liquipelchile.cl” del primer solicitante don Sebastián Pompeyo Pacheco Moya.

III.- Cada parte pagará sus costas.

IV.- Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su oportunidad, por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y remítasele el respectivo expediente.

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 45 - 2013.