Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio "sipshouse.cl"

Santiago, 03 de Marzo de 2014.

VISTOS:

PRIMERO: Que por oficio Nº 18284 de fecha 22 de julio de 2013 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 "sipshouse.cl".
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto: GERENTE (HERIBERTO LUIS ABARCA BELTRAND), con domicilio en Lautaro 740, Concepción, quien inscribió el nombre de dominio sipshouse.cl con fecha 28 de enero de 2013, a las 17:13:43 GMT, e INDUSTRIA DE PRODUCTOS TERMICOS LIMITADA, representada por Juan Enrique Puga V., con domicilio en Avenida Presidente Riesco 5561, piso 8º, Las Condes, Santiago, que inscribió el nombre de dominio sipshouse.cl con fecha 05 de febrero de 2013 a las 16:11:18 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 22 de julio de 2013, la cual rola a fojas 4 de autos, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el conflicto por el nombre de dominio "sipshouse.cl", fijando, acto seguido, una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 29 de julio de 2013, a las 10:20 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 22 de julio de 2013 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de 23 de julio de 2013, según consta de los comprobantes rolantes a fojas 6 y 7 de autos.
QUINTO: Que el día 29 de julio de 2013, a las 10:20 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de doña María Angélica Aguilar Larraín, por la oponente, y en rebeldía de la primera solicitante, levantándose el acta que rola a fojas 20 de autos.
SEXTO: Que con fecha 29 de julio de 2013 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 20, según consta a fojas 22.
SEPTIMO: Que mediante escrito de fecha 13 de agosto de 2013, rolante a fojas 23, la parte de INDUSTRIA DE PRODUCTOS TERMICOS LIMITADA, expuso sus argumentos de mejor derecho al nombre de dominio "sipshouse.cl" en los términos siguientes: Que INDUSTRIA DE PRODUCTOS TERMICOS LIMITADA o TERMOCRET LTDA., nace el eño 2003 para incorporar nuevas, eficientes y mejores tecnologías al mercado nacional en el rubro de la construcción. Que está orientada a la fabricación de paneles TERMOSIP. Que TERMOSIP es un panel térmico estructural, construido con un núcleo de poliestireno expandido y dos placas de madera OSB. Que su diseño es ideal para construcciones residenciales, comerciales e

industriales de hasta cuatro pisos. Que es una de las más nuevas tecnologías de construcción desarrollada en Estados Unidos, permite construir todo tipo de diseño arquitectónico, usado en construcción habitacional, industrial y comercial. Que el sistema constructivo de TERMOSIP básicamente es una evolución de sistema tradicional de frame o estructura de pies derechos y soleras. Que TERMOCRET está enfocada a ofrecer una gama de productos para el rubro de la construcción, especialmente relacionados con el área de la aislamiento térmico, entre otros, aportando la experiencia que tiene en el rubro, combinada a la más alta y automatizada tecnología disponible y su adaptación al mercado nacional con el objeto de aportar nuevos materiales y productos para su aplicación en obras. Que la empresa posee una planta industrial en el Parque Industrial lo Boza, Pudahuel, con 6000 m2 enfocados a la producción de sus materiales. Que el sistema de construcción se utiliza para casa y departamentos sociales, casas y departamentos de lujo, hoteles, instalaciones industriales, edificios públicos, colegios, reconstrucción, entre otros. Se extiende en consideraciones sobre el nombre de dominio y **l**a red de interconexión mundial de computadores Internet. Que en virtud de la fuerza distintiva que tienen los nombres de dominio, se les ha asimilado a las marcas comerciales que, en tal sentido, también cumplen una función propia. No obstante ello, mientras la marca comercial es un signo para identificar un producto o servicio, el nombre de dominio es una dirección para acceder a una determinada información en Internet. Que una de las grandes diferencias entre ambos conceptos se ilustra en una sentencia de la Comisión Preventiva de la Libre Competencia, del 28 de julio de 2000, que señalaba que debido a razones técnicas, se impide la existencia de dos dominios idénticos y, por lo tanto, no rigen para los nombres de dominio los principios de especialidad y de territorialidad que se aplican a las marcas, que permiten la existencia de dos signos idénticos en sectores de actividades diferentes y/o territorios distintos, pero se puede acceder a ellos desde cualquier parte del mundo, sin que el usuario pueda determinar o distinguir la procedencia de la información, más que por lo que señale el propio sitio Web. Que al ingresar al sitio Web **"sipshouse.cl",** cualquier usuario esperaría encontrar información relativa al negocio y productos que comercializa la reconocida empresa nacional TERMOCRET, nombre bajo el que es conocida en el mercado la parte, pero la situación de encontrarse con otro tipo de información le causará grave perjuicio al consumidor y a la parte sin duda alguna. Que, no se vislumbra el interés ni la legitimidad de un derecho posible sobre el dominio en disputa por parte del primer solicitante, en contraposición al claro interés de la parte vinculado con la construcción de distintas estructuras, entre ellas casas o house, por medio de paneles SIP desde hace 10 años. Que Industria de Productos Térmicos Limitada, TERMOCRET, es la titular las siguientes marcas: sip, para las clases 6 y 19, sips para las clases 6 y 19 y termosio para las clases 6, 19 y 37. Que TERMOCRET no sólo es titular de las marcas "SIP" y "SIPS", sino que además utiliza efectivamente las mismas para distinguir paneles y otros productos de la clase 19, con los que construye distintos tipos de estructuras, dentro de las que se encuentran casas o houses, por lo que tiene el derecho exclusivo y excluyente de usar tal expresión en el mercado para distinguir dichos productos. Invoca la ley 19.039, más conocida como la ley de propiedad industrial, artículo 19 bis letra D; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de la Organización Mundial de Comercio, ADPIC, artículos 16.1 y 41. Alega tener una familia de nombres de dominio que tiene como

expresión principal y distintiva el término SIP, entre los que se encuentran: **casasip.cl, casassip**.cl, empresa**sips**a.cl, sello**sip**.cl, **sip**home.cl, **sips**.cl y termo**sip**.cl. Que el nombre de dominio en conflicto, **"sipshouse.cl"**, se compone de la marca de la parte SIPS agregándole únicamente la palabra en inglés HOUSE, la que quiere decir CASA. Que, con lo anterior, el nombre de dominio en disputa queda compuesto por la marca comercial registrada y por una de las estructuras que con mayor frecuencia construye la parte. Tanto es así que es titular de los nombre de dominio casasip.cl y casassip.cl, los que no son más que el nombre de dominio en conflicto en español. Que, atendido lo antes expuesto, será en extremo confuso para los clientes que visiten el sitio de internet, ya que precisamente se trata de una empresa en la que construye CASAS con PANELES TERMOSIP, las que se caracterizan por contar con una alta tecnología, gran calidad, rapidez en la construcción y otras características que han hecho conocida a la parte, pasando a formar uno de los activos intangibles más importantes de su patrimonio. Que, atendido lo anterior, el hecho de agregar el nombre el sustantivo en inglés "house" a la marca registrada SIPS no hará más que aumentar la confusión de los consumidores. Que la marca comercial de la parte posee fama y notoriedad en el mercado, donde es conocida por sus CASAS o HOUSES construidas por medio de paneles SIP. Que, por tanto, no es una coincidencia que la solicitud por parte de primer solicitante incluya la marca de la parte más la palabra "house". Que, por todo lo anterior, resulta claro que TERMOCRET, al ser el titular de la marca **SIPS**, y de otras marcas que se basan precisamente en este término, al igual que de numerosos nombres de dominio con la misma característica, posee un mejor derecho respecto del dominio en disputa. Que, de asignarse el nombre de dominio **sipshouse.cl,** que se traduce **"casa sip",** al primer solicitante en autos, le generaría perjuicios incalculables tanto a la parte como a los usuarios consumidores, ya que los usuarios se encontrarán con información que no pertenece a la parte, lo que causará todo tipo de errores y confusión en el usuario de la red, con lo que no se cumple con la función principal del nombre de dominio. Se refiere al principio "First come, first served", respecto del cual hoy es unánimemente aceptado que debe ceder ante la existencia de derechos o intereses de mayor entidad y, por lo tanto, los procedimientos arbitrales deben determinar quién tiene un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa, y sólo en caso de existir igualdad de legitimidad en los intereses o derechos expuestos por la partes entra a ser un criterio de decisión este principio.Cita el artículo 23 del Reglamento de Nic Chile, y observa que la identidad conceptual, gráfica y fonética entre el dominio en disputa y la marca comercial de la parte es evidente. Alega legítimo interés. Invoca el criterio de la identidad. Invoca el criterio del uso empresarial legítimo. Invoca el criterio de la buena fe en la solicitud de inscripción del dominio en disputa, en mérito de todo lo cual solicita se acoja su demanda y le sea asignado el dominio en definitiva, con costas.

OCTAVO: que por resolución de fecha 22 de agosto de 2013, rolante a fojas 111 de autos, se confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado en rebeldía de la primera solicitante.

NOVENO: Que por resolución de fecha 07 de octubre de 2013, rolante a fojas 112, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales, pertinentes y controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la expresión "sipshouse". 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la expresión "sipshouse".

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:
La parte de INDUSTRIA DE PRODUCTOS TERMICOS LIMITADA, rindió las siguientes pruebas: 1) Impresos de registros marcarios (fs. 40 a 46); 2) Impresos de registros de nombres de dominio (fs. 47 a 53); 3) Títulos societarios de la sociedad INDUSTRIAS DE PRODUCTOS TERMICOS LIMITADA y de sus socios (FS. 54 a 70); 4) Impresos del producto "Termo Sip" y de la empresa "Termocret" (fs. 71 a 110); 5) Set de documentos: carpeta, manual de instalación, folletos, avisos publicitarios, muestra de panel, y CD.
La parte de GERENTE (HERIBERTO LUIS ABARCA BELTRAND) no rindió pruebas.
DECIMO PRIMERO: Que por resolución de fecha 19 de noviembre de 2013, rolante a fojas 115, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la totalidad de la prueba documental referenciada en el resultando décimo primero 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 la primera solicitante, la parte de GERENTE (HERIBERTO LUIS ABARCA BELTRAND), justificó tal calidad, lo cual la 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 presentó argumentos ni rindió pruebas.
CUARTO: Que la oponente, la parte de INDUSTRIA DE PRODUCTOS TERMICOS LIMITADA, argumentó y comprobó con la documental rendida tratarse de la empresa desarrollar el producto "Termosip" en el rubro de la construcción, el cual fue acompañado en muestra al árbitro y consiste en un panel térmico estructural, construido con un núcleo de poliestireno expandido y dos placas de madera. Demostró también la titularidad de las marcas "sip", "sips" y "Termosips" desde los años 2004, 2005 y 2006 (fs. 40 a 47) y de los dominios "casasip" desde el 10 de julio de 2012 (fs. 47), "siphome" desde el 5 de febrero de 2013 (fs. 51), "sips" desde el 24 de abril de 2013 (fs. 52).
QUINTO: Que, en forma adicional a lo considerado precedentemente este tribunal estima ser cierta la similitud conceptual alegada por la oponente del nombre de dominio en disputa con sus dominio "casasip.cl", que es de data anterior al registro del dominio sublite por el primer solicitante, así como la identidad de la expresión dominante "sips" con sus marcas y dominios, sin que "house" agregue elemento diferenciador, por el contrario. Adicionalmente, no se vislumbra del mérito de autos la vinculación que podría existir entre el primer solicitante y el nombre de dominio en disputa.
SEXTO: Que, con lo antes considerado, y toda vez que sólo la parte oponente concurrió a la prueba de los dos puntos del auto de fojas 112, este árbitro estima que la oponente ha justificado tener mejores derechos a la denominación en controversia que su contraparte, razón por la cual se acogerá su demanda, en los

términos que se expresan 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 INDUSTRIA DE PRODUCTOS TERMICOS LIMITADA en contra de GERENTE (HERIBERTO LUIS ABARCA BELTRAND), y se asigna el nombre de dominio sipshouse.cl a favor de INDUSTRIA DE PRODUCTOS TERMICOS LIMITADA, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital 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 Kristoffer Verbeken Manríquez, C.I. 13.234.961-4 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.