Santiago, 28 Octubre 2005

Juicio arbitral sylvestre.cl

VISTOS:
Que mediante OF05129 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio **sylvestre**.**cl**
Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 6 de Sept. 2005 a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día miércoles 21 de Sep., a las 15:30 hrs. en el despacho de esta juez arbitro, notificándose dicha resolución por carta certificada de 6 de Sept. 2005 a las partes, lo que consta en autos
Que con fecha 21 de Sept., a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia del Sr. Juan Francisco Reyes, egresado de derecho, quien actuó como agente oficioso del segundo solicitante FRIGOSAM S.A. ; en rebeldía del primer solicitante, y el árbitro que conoce de este conflicto
Que conforme lo dispuesto en el art. 8º inciso 4º, anexo 1, del Procedimiento sobre Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificada personalmente la parte asistente.
Que en el procedimiento fijado se estipuló un plazo de 10 días hábiles para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombre de dominio
Que transcurrido el plazo indicado, sólo el segundo solicitante allegó sus argumentos y documentos, lo que consta en autos. Con fecha 29 de Septiembre la primera solicitante envió un e-mail a este Tribunal, manifestando su voluntad de renunciar a su solicitud. Se certificó en autos, además, que el primer solicitante no allegó sus antecedentes ni prueba y se citó para oír sentencia.

CONSIDERANDO
1º Que el segundo solicitante ha fundado su pretensión señalando que FRIGOSAM S.A. es la empresa elaboradora de té e infusiones más importante de Chile, famosa por sus productos Té Club y **Silvestre**. En el año 1995 fue adquirida por la multinacional UNILEVER, pasando a formar parte de uno de los conglomerados más grandes del mundo. Las infusiones de hierbas **SILVESTRE** de Frigosam. S.A. son las más conocidas de todo Chile, y se exportan a varios países.
La notoriedad de estos productos y de la marca **SILVESTRE** que los identifica es apreciable con sólo ver las etiquetas de estas infusiones de hierbas, algunas de las cuales el solicitante reprodujo en su demanda.

2º Ha indicado asimismo el segundo solicitante que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan

y ofrecen en el mercado virtual de la red internet. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo original y novedoso, del origen y características de los bienes o servicios que se transan en el mercado real.

Estos identificadores protegen tanto al público de verse expuesto a errores o engaños respecto del origen y calidad de estos bienes o servicios, como a los titulares de dichos identificadores, ya que éstos constituyen muchas veces el activo más importante de sus empresas o instituciones.

En el presente conflicto lo único que pretende FRIGOSAM S.A. es resguardar un signo que es extremadamente similar a una de sus marcas comerciales más importantes, que ha sido debidamente registrada en Chile y en el extranjero, y en la cual se ha invertido muchísimo dinero.

En efecto, FRIGOSAM S.A. es titular en Chile y en el extranjero de numerosos registros para la marca comercial **"SILVESTRE".**

3º.- En relación al conflicto por la asignación del nombre de dominio "**sylvestre.cl**", la semejanza gráfica y fonética entre la palabra "**SYLVESTRE**" y la palabra "**SILVESTRE**" de la denominación perteneciente a FRIGOSAM S.A. es evidente y notoria, puesto que la diferencia entre ambas viene dada sólo por una letra. A mayor abundamiento, las letras "***I***" e "***Y***" suenan exactamente idénticas.

Adicionalmente, el solicitante hace notar que los usuarios de Internet necesariamente deben tipear en sus teclados las direcciones o nombres de dominio para acceder a las páginas web que deseen. Al respecto, destaca que prácticamente todos los teclados y máquinas de escribir del mundo funcionan con una distribución llamada "QWERTY", en donde la letra "**y**" se encuentra sólo a un carácter de distancia de la letra "**i**", pudiendo fácilmente incurrirse en un error de tipeo en relación al nombre de dominio en disputa. Esta situación no sólo provocará confusión en los usuarios, sino que también significará una dilución de las marcas **SILVESTRE** de FRIGOSAM S.A,, con el inmenso perjuicio económico consiguiente.

Adicionalmente, señala que FRIGOSAM S.A. es titular del nombre de dominio "**silvestre.cl**", y el signo **SILVESTRE** -característico de FRIGOSAM S.A.-, es extremadamente similar a **SYLVESTRE**, habiendo sido éste empleado hace muchos años para distinguir productos de gran calidad en Chile y el extranjero.

4º.- En relación a los fundamentos de derecho, el solicitante hizo una breve descripción de los Nombres de Dominio y su importancia, así como una reseña de los criterios aplicables para resolver los conflictos de asignación de Nombres de Dominio.

A) En cuanto al **Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio**, indicó que tanto en el derecho comparado, como por la aplicación uniforme de la jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

Los nombres de dominio comparten un sinnúmero de

aspectos, características y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominios, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía internet.

Así entonces, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.

De otra parte, señaló que tanto la ICANN, como la OMPI y NIC CHILE han recogido estos mismos criterios.

Señala finalmente el segundo solicitante que de asignársele el nombre de dominio al primer solicitante se estaría produciendo una dilución de marca "**SILVESTRE"** de FRIGOSAM S.A. por ser engañosamente similar a "**SYLVESTRE**", y podría causar confusión a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio "**sylvestre.cl**" con la intención de informarse sobre los productos que éste ofrece. FRIGOSAM S.A. es titular de varios registros marcarios vigentes para el signo "**SILVESTRE**", y el primer solicitante **no es titular** de ningún registro marcario para la palabra "**SILVESTRE**", "**SYLVESTRE**" u otra similar o que se le parezca.

Recordó que el titular de una marca comercial tiene ciertos derechos que son plenamente aplicables a internet, señalados en el artículo 88 del Reglamento de la Ley 19.039, que reprodujo:

Artículo 88º *La marca comercial confiere a su titular* ***el derecho exclusivo*** *a utilizarla y aplicarla para la distinción de los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales para los cuales ha sido conferida con facultad para :*

a) Oponerse al uso o aplicación de la marca, realizado por terceros, o a una que sea similar y ***que pueda inducir a error o confusión en el público en relación con los productos o servicios*** *en cuyas clases se encuentre registrada.*

b) ***Impedir el uso o aplicación de una marca o cualquier otro signo que pueda causar un perjuicio al titular del privilegio o cuando disminuya el valor distintivo o comercial de la marca.***

Indicó finalmente que FRIGOSAM S.A. es titular en Chile de diversos registros marcarios para el signo SILVESTRE, que se indican más adelante, que acompañó como documental.

Y que además, es titular de registros marcarios para el signo **SILVESTRE** en el extranjero, que también acompañó como prueba documental.

B) Criterio de la Creación Intelectual del Signo Pedido.

Es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación sobre la que se ha construido una empresa, en este caso **SILVESTRE**, pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella, o que realicen alguna actividad que pueda producir engaño en el público consumidor, toda vez que pese a las cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, la expresión **SILVESTRE** sigue siendo uno de los activos más preciados de FRIGOSAM S.A.

C) Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido.

Asimismo, esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que les ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional e internacional. La aplicación de este criterio obliga a concluir que Frigosam S.A. tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio "**sylvestre.cl"**, debido a que creó el signo **SILVESTRE**, es engañosamente similar a "**SYLVESTRE**", y ha sido éste quien le ha otorgado fama y prestigio a nivel mundial.

D) Convenio de París.

La evidente similitud entre los signos **SILVESTRE** y **SYLVESTRE**, y siendo la primera una marca notoria para identificar infusiones de hierbas, pertenecientes a una empresa como FRIGOSAM , es absolutamente evidente que la conducta del primer solicitante al pretender inscribir el nombre de dominio "**sylvestre.cl**" constituye un acto de competencia desleal en los términos del artículo 10 bis del Convenio de París, ya que esta inscripción sería un acto ***capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.***

5º.- Que FRIGOSAM S.A. es una empresa dedicada a la elaboración de té e infusiones, que lleva muchos años en el rubro y que SILVESTRE es una creación de ella, por lo que asignar el nombre de dominio a un tercero le irrogaría un grave perjuicio. La marca SILVESTRE es reconocida en el mercado, nacional y extranjero como se ha dicho, y al solicitar la asignación del nombre de dominio para la misma titular de registro marcario, no es otra cosa que admitir que solo la solicitante puede ser titular de ella, puesto que no pueden coexistir a nombre de titulares diferentes.

6º.- Que la alegación efectuada por el segundo solicitante en cuanto a tener una marca registrada por el nombre que gráfica y fonéticamente es igual al nombre de dominio solicitado, debe ser aceptada, ya que tanto la jurisprudencia relativa a nombres de dominio como en el derecho comparado, se ha tomado en cuenta claramente la relación entre nombres de dominio y marcas comerciales, puesto que ambos comparten muchas características, ya que pretenden precisamente tener un rol de identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de la internet.

7º.- Que a mayor abundamiento, y de acuerdo a la Política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio (UDRP), desarrollada por la ICANN, se reconoce como aspecto esencial para resolver los conflictos la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión y considerar, asimismo, como fundamento para iniciar un procedimiento de disputa de dominio, si el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de

productos o servicios respecto de la cual una de las partes tiene derechos.

8º.- Los criterios antes indicados han sido recogidos por el Reglamento del Nic Chile, especialmente en los arts. 20, 21 y 22 del mismo, por lo que asignar el nombre de dominio a la parte que no es titular del registro marcario, causaría grave confusiones a los consumidores.

9º.- Señala asimismo, el segundo solicitante, que el registro marcario y el prestigio de la marca fue logrado luego de arduos esfuerzos, a lo largo de varios años, por lo que legítimamente es quien tiene un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa

10º.- Que para acreditar sus dichos el segundo solicitante acompañó la siguiente documentación:

Copias de los certificados de registro para las siguientes marcas comerciales, en Chile y en el extranjero:

- Registro Nº 455.362 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 455.363 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 455.364 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 455.365 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 469.399 **SILVESTRE** SECRETO DE CAMPO, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 469.400 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 469.401 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 469.402 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 495.270 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 495.271 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 495.272 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 495.273 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 495.274 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 495.275 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 495.276 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 495.277 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 495.278 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 495.279 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 495.280 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 495.281 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 495.282 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 495.283 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 495.284 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 495.285 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 498.754 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.
- Registro Nº 623.629 **SILVESTRE**, denominativa, clase 30.
- Registro Nº 644.582 **SILVESTRE**, etiqueta, clase 30.

En el extranjero:

- Registro Nº 408180 **SILVESTRE**, denominativa, clase 30, en Australia.
- Registro Nº 84609-C **SILVESTRE**, denominativa, clase 30, en Bolivia.
- Registro Nº TMA399667 **SILVESTRE**, denominativa, clase 30, en Canadá.

- Registro Nº 527-97 **SILVESTRE**, denominativa, clase 30, en Ecuador.
- Registro Nº 80956 **SILVESTRE**, denominativa, clase 30, en Paraguay.
- Registro Nº 143129 **SILVESTRE**, denominativa, clase 30, en Rusia.
- Registro Nº 225739 **SILVESTRE**, denominativa, clase 30, en Uruguay, documentación toda que no fue objetada por la parte contraria.

11º.- Que a la luz de lo antecedentes y documentos acompañados a estos autos, y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad del registro marcario para el signo "SILVESTRE" se considera que FRIGOSAM S.A. tiene un mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa en autos, SYLVESTRE.CL.- Es esta empresa quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "SILVESTRE" en el mercado nacional, y siendo gráfica y fonéticamente igual al nombre de dominio solicitado, es razonable la argumentación ya expresada.

12º.- En estas circunstancias, y existiendo dos solicitudes válidamente presentadas y que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC-Chile, en cuanto a la formalización de dichas solicitudes y los plazos de interposición de las mismas, sólo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen necesariamente en el derecho prioritario de FRIGOSAM. S.A. sobre el signo en disputa.

Los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red. Por lo anterior, evidentemente la asignación del dominio "SYLVESTRE" al primer solicitante constituiría una causal de error y confusión en el público consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN y reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile, aplicables en esta materia. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de FRIGOSAM S.A.

13º. A mayor abundamiento, es necesario estipular que el primer solicitante, no concurrió al primer comparendo en este arbitraje, tampoco acompañó dentro del plazo acordado, sus argumentos ni pruebas en apoyo a su solicitud, no objetó los documentos acompañados por el segundo solicitante, y expresamente renunció a su solicitud y que obra únicamente en su favor el hecho de haber solicitado la asignación del nombre de dominio SYLVESTRE.cl con anterioridad al otro, por lo que es evidente su inactividad procesal.

14º.- Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del C.P.C. y en el art. 8º, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL

SE RESUELVE:
Asígnese el nombre de dominio "**silvestre.cl"** al segundo solicitante **FRIGOSAM S.A.** Rut 93.263.000-1

Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada y a Nic Chile por carta.

Janett Fuentealba R.
Juez Arbitro

Autoriza el presente fallo el Notario Público Titular de Santiago, don Pedro Sadá Azar.