TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

SENTENCIA
tecnosip.cl
Rol Nº 002-2014

Santiago, cuatro de abril de dos mil catorce.

VISTOS:

Que con fecha, nueve de julio de dos mil trece, don Enzo Ignacio Santis Yaru**,** a su vez contacto administrativo, domiciliado en Hernando de Aguirre número mil setecientos setenta y ocho, Providencia, Santiago, solicitó ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio **"tecnosip.cl"**; que con fecha doce de julio del dos mil trece, los señores Industria de Productos Térmicos Limitada, siendo su contacto administrativo don Juan Enrique Puga, ambos domiciliados en Presidente Riesco número cinco mil quinientos sesenta y uno piso ocho, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**tecnosip.cl"**, dando lugar a este 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".
Que mediante oficio de NIC Chile número diecinueve mil trescientos veinticinco, de fecha tres de enero de dos mil catorce, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.
Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo 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 NIC Chile vía e-mail y a 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 artículo 11 de la Reglamentación pertinente.
Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada concurrieron ambas solicitantes, no produciéndose al efecto conciliación.
En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.
Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones los señores Industria de Productos Térmicos Limitada, hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones.
Que habiéndose conferido traslado respectivo a don Enzo Ignacio Santis Yaru, no hace uso de él.
Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado. Se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.
Que en el período establecido para la prueba, los solicitantes no hacen uso de dicho periodo.
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha veintiuno de marzo de dos mil catorce.

Que existe constancia en autos que los señores los señores Industria de Productos Térmicos Limitada, pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.
Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores Industria de Productos Térmicos Limitada, o indistintamente TERMOCRET LTDA., argumentan que la empresa nace el año dos mil tres para incorporar nuevas, eficientes y mejores tecnologías al mercado nacional en el rubro de la construcción; siendo una empresa orientada a la fabricación de paneles "TERMOSIP". Expresan que dicha expresión es una marca que ha registrado para distinguir paneles térmicos estructurales, construidos con un núcleo de poliestireno expandido y dos placas de madera OSB., cuyo diseño es ideal para construcciones residenciales, comerciales e industriales de hasta cuatro pisos. Refieren estar enfocados 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 tienen 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. Así, sus paneles **"**TERMOSIP", cumplen con altos estándares de calidad, ofreciendo soluciones constructivas modernas y destacándose por una constante preocupación de mejorar la calidad de vida de las personas. Expresan contar con una planta industrial en el Parque Industrial lo Boza, comuna de Pudahuel, con seis mil metros cuadrados enfocados a la producción de sus materiales. Señalan que, dada la importancia que los nombres de dominio poseen en la realidad práctica y concreta, toda vez que hoy en día la red constituye un fundamental y popular canal de publicidad e identificador de productos y/o servicios, es que el objetivo de su presentación es evitar que terceros se apropien de expresiones similares a sus afamadas marcas comerciales, además de permitir que el público consumidor pueda identificar en Internet correctamente sus productos y servicios con sus marcas comerciales. E indican que, por ejemplo, al ingresar al sitio Web "tecnosip", cualquier usuario esperaría encontrar información relativa al negocio y productos que comercializa la reconocida empresa nacional TERMOCRET LTDA., con su marca TERMOSIP, pero la situación de encontrarse con otro tipo de información le causará grave perjuicio al consumidor y a TERMOCRET sin duda alguna. A mayor abundamiento, no se vislumbra el interés ni la legitimidad de un derecho posible sobre el dominio en disputa por parte de don Enzo Ignacio Santis Yaru, en contraposición a su claro interés vinculado con la construcción de distintas estructuras por medio de sus paneles desde hace 10 años. Hacen presente, ser titulares de una familia de registros marcarios y nombre de dominio, estructurados en base a la expresión "TERMOSIP". Estiman que el nombre de dominio en conflicto "TECNOSIP.CL" es prácticamente idéntico a su marca registrada "TERMOSIP" y su nombre de dominio homónimo, para lo cual efectúan una comparación gráfica, la cual evidenciaría que ambos signos generan un impacto visual y acústico extremadamente próximo, sin que las exiguas diferencias que existen entre ellos permitan distinguirlos adecuadamente uno del otro, pues las disparidades de una o dos letras entre la figura impetrada y la registrada o solicitada con antelación, normalmente no crean un signo distintivo. Adicionalmente, hacen presente que el nombre de dominio en disputa contiene además íntegramente su marca "SIP" registrada para distinguir diversos productos y servicios, todo lo cual aumenta el riesgo de que los usuarios de internet sean víctimas de errores o confusiones al ingresar al sitio web. Señalan, que sus marcas comerciales "TERMOSIP" Y "SIP" poseen fama y notoriedad en el mercado, por lo que estimamos que no es una coincidencia que la solicitud de don Enzo Ignacio Santis Yaru, sea prácticamente idéntica a la primera y contenga íntegramente la segunda. Consideran que de asignarse el nombre de dominio tecnosip.cl al primer solicitante en autos, se generarían perjuicios incalculables tanto a señores Industria de Productos Térmicos Limitada, como a los usuarios consumidores, ya que estos últimos se

encontrarán con información que no pertenece a la empresa, induciéndolos a todo tipo de errores y confusiones.
Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro Nº 708.315, "TERMOSIP", denominativa, productos, clase 06; Registro Nº 730.223, "TERMOSIP", denominativa, productos, clase 19; Registro Nº 730.224, "TERMOSIP", denominativa, s*ervicios, clase 37;* Registro Nº 729.010, "SIP", denominativa, productos, clase 06; Registro Nº 738.865, "SIP", denominativa, productos, clase 19; Registro Nº 728.498, "SIPS", denominativa, productos, clase 06; Registro Nº 745.960, "SIPS", denominativa, productos, clase 19. Y señalan su titularidad respecto de los siguientes nombres de dominio: "termosip.cl"; "sips.cl"; "casasip.cl"; "casassip.cl"; "empresasipsa.cl"; "sellosip.cl" y "siphome.cl".
Señalan, además, los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, a saber: a) Criterio del Legítimo Interés: pues son titulares de las marcas "TERMOSIP" y "SIP", que distinguen sus productos y servicios ligados al rubro de la construcción; b) Criterio de la Identidad: ya que es titular de una marca y dominio virtualmente idénticos al dominio de autos, además de ser ampliamente reconocidos por su marca "TERMOSIP"; c) Criterio del Uso Empresarial Legítimo: pues utilizan sus marcas real y efectivamente; d) Criterio de la Buena Fe: pues lo único que pretenden, es una real y efectiva protección de sus derechos e intereses en orden al trabajo empresarial que han realizado y a la fama y notoriedad que han adquirido desde hace más de diez años. Estiman que dados los antecedentes aportados no es aplicable en autos el principio denominado "First Come, First Served".
Concluyen que es necesario tener presente los diversos argumentos antes indicados, la fama y notoriedad que TERMOCRET LTDA., ha conferido a la marca "TERMOSIP", a través de la prestación de servicios en forma seria, de productos de gran calidad y utilizando tecnología de última generación para llevar a cabo la construcción de estructuras y casas, no cabe sino concluir que son titulares del mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa. Finalmente, sostienen que 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, la asignación del dominio "tecnosip.cl" a don Enzo Ignacio Santis Yaru, induciría indudablemente a error y causaría gran confusión en el público usuario y consumidor, produciéndoles además un gran perjuicio. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa vigente, los criterios propugnados por ICANN, OMPI, y Reglamentación de NIC-Chile.
En el Derecho citan las normas contenidas en los Artículos 11 y 20 del Reglamento de NIC Chile; 19 bis D de la Ley 19.039 de Propiedad Industrial; Artículo 16.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, de la Organización Mundial de Comercio, y la Jurisprudencia nacional, en particular, el Fallo de la Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol 8805-2009 de fecha veinticuatro de mayo de dos mil once.
Como fundamento de su argumentación acompañan: Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 708.315, "TERMOSIP", denominativa, productos, clase 06, registrada con fecha diez de noviembre de dos mil cuatro; Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 730.223, "TERMOSIP", denominativa, productos, clase 19, registrada con fecha veintinueve de julio de dos mil cinco; Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 730.224, "TERMOSIP", denominativa, servicios, clase 37, registrada con fecha veintinueve de julio de dos mil cinco; Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 729.010, "SIP",

denominativa, productos, clase 06, registrado con fecha doce de julio de dos mil cinco ; Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 738.865, "SIP", denominativa, productos, clase 19, registrado con fecha catorce de noviembre de dos mil cinco; Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 728.498, "SIPS", denominativa, productos, clase 06, registrado con fecha treinta de junio de dos mil cinco; Impresión de una página obtenida desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro Nº 745.960, "SIPS", denominativa, productos, clase 19, registrado con fecha once de enero de dos mil seis; Impresión de siete páginas obtenidas desde del sitio web de NIC Chile www.nic.cl resultado de búsqueda de los siguientes nombres de dominio: "termosip.cl", registrado con fecha dieciocho de julio de dos mil doce; "casasip.cl", registrado con fecha diez de julio de dos mil doce; "casassip.cl", registrado con fecha veintiocho de febrero de dos mil doce; "empresasipsa.cl", registrado con fecha trece de febrero de dos mil doce; "sellosip.cl", registrado con fecha diez de julio de dos mil doce; "siphome.cl", registrado con fecha cinco de febrero de de dos mil trece; y "sips.cl2, registrado con fecha veinticuatro de abril de dos mil trece, todas sin fecha de impresión; Impresión de una página de documento, denominado "Aplicaciones", en donde destacan los signos "TERMOCRET" y "TECNOSIP", sin constar emisor ni fecha; Impresión de una página de documento, denominado "Empresa", sin constar emisor ni fecha; Impresión de una página de documento, denominado "TERMOSIP es una eficiente solución estructural y térmica EN UN SOLO PRODUCTO", en donde destaca el signo "TECNOSIP", sin constar emisor ni fecha e Impresión de treinta y seis páginas de documento, denominado "Termosip Panel Estructural Manual de Instalación", en donde destaca el signo "TECNOSIP", Termocret Sistemas Termo- Constructivos, en donde destacan los signos "TERMOCRET" y "TECNOSIP", de fecha tres de noviembre de dos mil once.

CONSIDERANDO:

1.- Que consta de los antecedentes que rolan en el proceso que Enzo Ignacio Santis Yaru tiene la calidad de primer solicitante del dominio en cuestión en autos toda vez que lo pidió en forma previa a los señores Industria de Productos Térmicos Limitada;

2.- Que respecto de las normas aplicables para la resolución de conflictos sobre nombres del dominio se hace indispensable considerar que, el conflicto objeto de resolución de este arbitraje es la presentación de dos solicitudes, respecto de un mismo nombre del dominio, en virtud de lo establecido en artículo 10, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio y no un conflicto de revocación;

3.- Que igualmente, el anexo 1 de la Reglamentación antes mencionada, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo 7, establece el carácter de "arbitrador" de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, de acuerdo a nuestra legislación Procesal Civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 14, Inciso 1º de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la resolución de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos válidamente adquiridos respecto de terceros;

5.- Que, además, en materias de nombres del dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "First Come, First Served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

6.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación";

7.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras determinadas materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;

8.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante previo acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;

9.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicación en la especie, siempre que no sea posible resolver el conflicto en base a las normas citadas inicialmente, y siempre y cuando el solicitante posterior en el tiempo no acredite algún derecho, interés, uso o relación con el dominio en cuestión, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite dejar sin efecto el mencionado principio;

10.- Que, en consecuencia, en opinión de este sentenciador una vez presentadas las solicitudes respectivas por las partes, y para la aplicación de las normas mencionadas para la resolución del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas citadas pueda ser aplicada;

11.- Que respecto de las normas sobre abusos de publicidad- las que habiendo sido derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la Nº 19.733, sobre "Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo"- los principios de competencia leal y la ética mercantil este Tribunal deduce que no existe infracción por ninguna de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que constituya dicha infracción;

12.- Que para determinar si existe infracción a derechos válidamente adquiridos, se hace necesario determinar los posibles derechos o el interés legítimo que las partes poseen sobre el dominio en cuestión y si alguna de las partes afecta con su solicitud o la posible asignación del dominio, derechos o intereses legítimos de la otra parte, así como la naturaleza de la expresión que constituye el dominio en cuestión;

13.- Que respecto de los derechos o intereses del primer solicitante consta que habiendo sido válidamente notificados no ha comparecido en el juicio, por lo que su interés lo demuestra sólo con la presentación de su solicitud de dominio en primer lugar;

14.- Que, por tanto, cabe a continuación considerar si el segundo solicitante, señores Industria de Productos Térmicos Limitada, poseen algún derecho o interés legítimo sobre el objeto de esta litis;

15.- Que los antecedentes acompañados, no objetados, dan cuenta que la segunda solicitante tiene registradas como marca comercial, en Chile, las marcas: "TERMOSIP", para distinguir productos de las clases 6, 19 y servicios de las clases 37, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios; y "SIP", para distinguir productos de las clases 6, 19, del mismo clasificador, que el registro más antiguo data del año 2004; que asimismo tiene asignado en NIC Chile numerosos dominios que incluyen la partícula SIP, siendo el más antiguo el de febrero del año dos mil doce; que la marca "TERMOSIP" la usa para comercializar en el mercado paneles térmicos estructurales con características específicas usados para construcciones residenciales, comerciales e industriales hasta cuatro pisos, y que los denomina "paneles sip";

16.- Que respecto de la naturaleza de los elementos que constituyen el dominio en cuestión, es un hecho cierto, que está estructurado en base a dos elementos denominativos, el primero el elemento "TECNO", que según el *Diccionario de la lengua española* (*DRAE*), edición 22ª publicada en 2001, corresponde a: "Elem. Compos. Que significa Técnica. Tecnocracia, tecnografía", por lo que es una expresión preexistente que no es creación intelectual; y al vocablo "SIP" que aparece como un elemento arbitrario sin significado en idioma conocido;

17.- Que no obstante lo expresado respecto del elemento "SIP", a través de investigación realizada por esta Árbitro al sitio de NIC Chile, ha constatado que existen numerosos dominios asignados a personas diferentes del segundo solicitante que comparten este elemento, según se expresa más adelante;

18.- Que de todo lo antes expresado se deduce, atendida la naturaleza de la materia en conflicto, que en la especie no existe infracción a derechos válidamente adquiridos;

19.- Que no existiendo infracción a las normas en base a las cuales pudiese ser resuelto este conflicto, corresponde resolver aplicando el principio especial resumido en la expresión inglesa "First Come, First Served", conforme a las normas de prudencia y equidad del sentenciador;

20.- Que, en consecuencia, se hace necesario determinar la buena o mala fe del primer solicitante en este juicio;

21.- Que al respecto, no se ha acreditado en autos hecho material alguno que acredite mala fe, por lo que de acuerdo a los principios generales de nuestro ordenamiento jurídico, este Tribunal presume la buena fe;

22.- Que, en consecuencia, se hace necesario determinar el o los derechos y/o relación de las partes respecto del dominio en conflicto;

23.- Que respecto de los derechos del primer solicitante, están expresados en el numerando 13º, precedente;

24.- Que respecto de los derechos del segundo solicitante, están expresados en los numerandos 13º, 14º y 15º, precedentes;

25.- Que por otra parte, en materia de nombres del dominio no son aplicables las normas relativas a marcas comerciales, puesto que un nombre de dominio sólo puede ser asignado a una persona;

26.- Que la limitación antes descrita ha determinado, en la práctica, la existencia de asignaciones de nombres del dominio a diferentes personas, con la sola diferenciación de una letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresión, una letra, palabra u otros elementos alfanuméricos o caracteres;

27.- Que si bien el segundo solicitante es titular de las marcas "TERMOSIP" y "SIP", esto es, tiene un derecho exclusivo sobre dichas marcas, esta exclusividad es relativa, en el sentido que lo es, sólo para el rubro en que las tiene registradas, y, además, en materia de nombres del dominio, esta exclusividad está limitado a esta expresión individualmente considerada y no

en conjunto con otros elementos alfanuméricos o caracteres, respecto de los que no tiene protección;

28.- Que lo antes expresado se hace necesario evidenciar en la especie respecto del elemento "SIP", único coincidente con el dominio en cuestión en estos autos;

29.- Que de acuerdo a lo expresado en el considerando número 16, esta Árbitro ha constatado que existen numerosas asignaciones de dominios a nombre de diferentes personas que comparten la partícula SIP, tales son, a título de ejemplo, "aislasip.cl", "edificasip.cl", "empresasip.cl", "cabinasip.cl", "centralesip.cl" y, "ecosip.cl", entre otros, las que coexisten con los dominios y marcas del segundo solicitante;

30.- Que a mayor abundamiento si bien los elementos que constituyen el dominio individualmente considerados aparecen como preexistentes, como conjunto aparece, de los antecedentes del proceso, que han sido adoptados como signo distintivo en materia de dominios por el primer solicitante;

31.- Consecuencialmente, considerando los antecedentes antes citados, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, esta sentenciadora estima que no existen antecedentes suficientes para preferir al segundo solicitante en relación al primero;

32.- Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red pues es titular de otros dominios actualmente vigentes.

Que por lo expuesto y visto lo dispuesto en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL ANEXO 1, Procedimiento de Mediación y Arbitraje y el artículo 8 inciso 4, **SE RESUELVE**:

1.- Asígnese el dominio **"tecnosip.cl"** al primer solicitante señor Enzo Ignacio Santis Yaru.
2.- Elimínese la solicitud de los señores Industria de Productos Térmicos Limitada.
3.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por los Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y don Héctor Bertolotto Villouta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a NIC Chile.

Daniela Zamorano M.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Héctor Bertolotto Villouta
Testigo