MIGUEL KARIM SALIPE YUTRONIC
con DART INDUSTRIES, INC. REP. SARGENTE &KRAHN, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA.)

tupersexchile.cl
Causa Rol N° 74-2013

Santiago, 19 de noviembre de 2013

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8, del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**tupersexchile.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **MIGUEL KARIM SALIPA YUTRONIC** y, como segundo solicitante, **DART INDUSTRIES, INC. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA).**

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la audiencia antes referida compareció sólo el segundo solicitante, debidamente representado por don Leonardo Gerbaud Kern. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 15 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 29, alegando en lo medular lo siguiente:

- Dart Industries, Inc. es una de las más reconocidas fabricantes y comercializadoras de productos de plástico a nivel mundial. Cuenta con diversas empresas para diversificar y posicionar sus productos en el mercado, siendo la más reconocida e importante a nivel mundial la compañía Tupperware Brands Corporation.
- Hoy en día podemos encontrar más de 3.000 productos para el hogar de la línea tupperware en sus diferentes modelos y variedades, ofreciendo a los consumidores una amplia gama de soluciones para el hogar a través de sus recipientes y artículos de plástico, los que son ampliamente reconocidos a nivel mundial y se venden en más de 100 países alrededor del mundo.
- El segundo solicitante cuenta con una familia de marcas comerciales debidamente registradas en Chile ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”): “tupper”, “tupperhome“, “tuppermagic“, “tuppertoys“, “tupperware” y “tuppersex”. De igual forma ha registrado marcas en el extranjero, entre las que se pueden destacar: tuppersex, en Brasil; tuppersex, en Colombia; y tuppersex, en Méjico.
- El segundo solicitante es titular de los siguientes nombres de dominio: tuppersexchile.cl, tupersex.cl, tuppersex.cl, tuppersexafrodiziak.cl
- El dominio solicitado “tupersexchile.cl”, es engañosamente similar a los nombres de dominio y marcas comerciales ya señaladas de propiedad de nuestra mandante. El primer solicitante procedió a solicitar como nombre de dominio la

marca “tuppersex”, eliminando una “p” e incorporando la expresión “chile” al final, que no otorga distintividad alguna al dominio en conflicto respecto de los nombres de dominio y marcas comerciales. Cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio “tupersexchile.cl” se verá inducido a engaño.

- Resulta evidente que este nombre de dominio es confundible con el segundo solicitante y sus múltiples productos a través de Internet, lo que implica un serio riesgo de error y confusión en los usuarios, que ciertamente asociarán el dominio en disputa con Dart Industries, Inc.
- Cualquier usuario de Internet enfrentado al nombre de dominio “tupersexchile.cl” podrá lógicamente inferir que se trata de un sitio perteneciente a Dart Indutries, Inc. –que desde su origen ha sido reconocido por la expresión “tupper” en el mercado- en donde se podrá encontrar información relativa al negocio del “sexo” o de los artículos o “juguetes para adultos”, induciendo no sólo una dilución evidente de la marca comercial de nuestra representada, sino que además provocando una grave confusión en los usuarios respecto al origen de los productos y servicios ofrecidos en dicho sitio Web, así como acerca de los rubros en los cuales ha incursionado nuestra mandante. En este caso debe considerarse que el demandado pretende aprovecharse de la fama de la marca tupper y de la gran asociación que existe en el inconsciente colectivo de esta expresión con los artículos de plástico que nuestra representada fabrica y con la modalidad de venta por catálogo de los productos tupper popularizada hace décadas por la empresa.
- El fallo recaído en juicio por el nombre de dominio “tuppersex.cl”, dictado por el árbitro don Andrés Echeverría Bunster, con fecha 10 de diciembre de 2010, se sostuvo: “Queda de manifiesto que el primer solicitante, al incorporar al nombre de dominio pedido la expresión “tupper”, desea utilizar en su beneficio el conocimiento público de las marcas “tupper” y “tupperware” y su método de comercialización, aplicándolo en su caso a artículos de carácter sexual, para lo cual agrega el sufijo “sex” a la marca ya señalada. Que una práctica de esta naturaleza evidentemente constituye una forma de apropiación y aprovechamiento

por parte de un tercero de la fama y notoriedad de un signo ajeno, lo cual acarreará necesariamente dilución del mismo, con el consiguiente perjuicio para su propietario."

- En el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. En razón de lo anterior, la decisión de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio.
- El segundo solicitante cuenta con registros marcarios para los signos tupper, tupperware, y precisamente para "tuppersex" alrededor del mundo.
- Esta teoría se encuentra respaldada por la siguiente normativa: ICANN, OMPI y NIC – CHILE.
- La expresión "tupper" corresponde a un signo creado y utilizado legítimamente por Dart Industries, Inc., por lo que resulta de toda lógica y justicia que quien ha creado y le ha otorgado reconocimiento mundial a una denominación pueda ampararla y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella.
- El titular de un nombre de dominio debe ser aquella parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional. La fama de la expresión "tupper" la ha llevado a tomar parte en diversas campañas publicitarias y mediáticas a través de las cuales se difunden profusamente en el mercado mundial los productos y que se encuentran protegidos bajo las marcas comerciales debidamente registradas tupper y tupperware, resultando evidente el grave perjuicio que ocasionaría el uso indebido de esta expresión por parte de un tercero, asociando las marcas comerciales a productos que no corresponden a los ofrecidos por el segundo solicitante en el mercado provocando una confusión evidente en los usuarios respecto a la procedencia de los productos ofrecidos en el nombre de dominio en disputa.

- Tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios.
- Corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre, u otro derecho o interés pertinente sea idéntico o muy similar al mismo.
- El Convenio de París establece que las marcas famosas y notorias, como es el caso de “tupper”, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por el otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.
- El segundo solicitante es titular del mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa. Cabe tener presente que los antecedentes y registros marcarios antes citados, acreditan que ha sido éste quien ha conferido fama, notoriedad y distintividad al signo “tupper” y sus distintos productos y derivaciones.
- De la aplicación de los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio se concluye en el mejor derecho del segundo solicitante sobre el signo en disputa.
- La asignación del dominio “tupersexchile.cl” al primer solicitante constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor. Dicho efecto no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Copia de los certificados de solicitud y registros marcarios.
2. Copia de los certificados de los nombres de dominio.
3. Impresión del sitio Web oficial de nuestra mandante www.tupperware.com.
4. Copia del sitio Web www.tupperwarebrands.com.
5. Copia del sitio Web www.wikipedia.org.
6. Copia de la búsqueda en www.google.cl de la expresión tupperware.
7. Impresión del sitio Web www.anunciosplanet.com.
8. Impresión del sitio Web m.df.cl.
9. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio “pathfinder-chile.cl”, de fecha 29 de agosto de 2009.
10. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio “tuppersex.cl”, de fecha 10 de diciembre de 2010.
11. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio “promain.cl”, de fecha 6 de julio de 2009.
12. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio “viñasdelmaipo.cl”, de fecha 21 de Mayo de 2006.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho por asignación de nombre de dominio del segundo solicitante, por acompañados los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

SÉPTIMO: Que, se evacuó el traslado dado al primer solicitante en su rebeldía, de conformidad a las bases del procedimiento de autos.

OCTAVO: Que, con fecha 8 de octubre, el segundo solicitante presentó un escrito, el que rola a fojas 183, en el que expone esencialmente lo siguiente:

- Sólo el segundo solicitante ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa mediante la presentación respectiva.
- El criterio “first come, first served” se debe aplicar sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate. Sin embargo, en el caso de autos se han presentado los argumentos que dan cuenta de su mejor derecho del segundo solicitante respecto del nombre de dominio tupersexchile.cl
- Cualquier usuario de Internet enfrentado al dominio tupersexchile.cl podría pensar, lógica y razonablemente, que se trata de un dominio de Dart Industries, Inc. o autorizado por ella. Lo anterior, por cuanto reproduce la marca tuppersex derivada de la famosa y renombrada tupper, simplemente incorporando la palabra chile, que como se ha dicho y acreditado en este proceso, no confiere distintividad alguna a un nombre de dominio en .CL., pues este es precisamente el topónimo de Chile.
- La solicitud de registro de nombre de dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante la misma se perturba, afecta o perjudica un derecho adquirido —sobre un nombre, marca comercial u otra designación o signo distintivo—, por estar reproducido, incluido o de alguna forma aludido en el nombre de dominio disputado de manera que estos sean confundibles. Y con toda razón si el solicitante no acredita a su vez derechos o intereses legítimos pertinentes.

NOVENO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web www.tupersexchile.cl.

CONSIDERANDO:

NOVENO: Que, atendido a que los documentos acompañados por el segundo solicitante no han sido objetados, y fueron presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO: Que, los tribunales arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis de los documentos acompañados, puede inferirse con suficiencia que el segundo solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legítimo.

DÉCIMO PRIMERO: Que, la importancia primordial de los nombres de dominio es la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social en la Web, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, analizados los antecedentes disponibles se ha llegado a la conclusión de que el nombre de dominio en disputa “tupersexchile.cl” es prácticamente idéntica a la marca comercial de la que es titular el segundo solicitante, a saber “tupper sex”, no constituyendo la adición de la palabra chile y la sustracción de una “p” elementos suficientemente diferenciadores. La referida semejanza podría inducir a confusión al consumidor, lo que traería como consecuencia la afectación de los derechos sobre la marca comercial sobre la que el segundo solicitante tiene titularidad.

DÉCIMO TERCERO: Que, el primer solicitante no ha hecho presentación alguna en estos autos, por lo que no ha aportado antecedentes que establezcan su interés en el nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO CUARTO: Que, en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la prudencia y la equidad, se ha realizado una inspección personal del tribunal en el buscador Google. Para tales efectos, se han ingresado los siguientes campos de búsqueda:

a.- “tupersexchile”: aparecen dentro de los primeros diez resultados en que aparecen gurpos de tuper sex en facebook, y otros que dicen relación con sitios web en los que se encuentran listados de solicitudes de nombres de dominio.

b.- “miguel karim salipa yutronic”, esto es el nombre del primer solicitante: dentro de los primeros diez resultados encontramos sitios en los que se encuentra listados de solicitudes de nombre de dominio y otra información relacionada con solicitudes de marcas.

Por último, revisado el dominio tupersexchile.cl, se comprobó que no ha definido sus servidores de nombre (DNS), por lo que no dispone de sitio web ni está operativo.

DÉCIMO QUINTO: Que, de los antecedentes disponibles es posible establecer el legítimo interés del segundo solicitante en cuanto a proteger la expresión que constituye la marca comercial de la que es titular, atendida la similitud entre la misma y el nombre de dominio objeto del presente conflicto, lo que permite entender que existe una pretensión atendible en el sentido de impedir una confusión de los cibernautas respecto de los productos y servicios que otorga el segundo requirente del nombre de dominio. A mayor abundamiento, el primer solicitante no ha aportado antecedentes respecto de su interés en el dominio en disputa, y del contenido del sitio web correspondiente al mismo no puede inferirse

interés ni derecho alguno. Por lo anterior, éste árbitro arbitrador inclina su convicción hacia el mejor derecho del segundo solicitante, concluyendo que se le deberá otorgar la protección requerida en esta contienda arbitral.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Asignase el nombre de dominio **"tupersexchile.cl"** al segundo solicitante, **DART INDUSTRIES, INC. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA).**

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@puga ortiz.cl
Fecha: 2013.11.19 17:38:41 -03'00'

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.
Resolvió Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y María Angélica Aguilar Larrain.