Santiago, veinticuatro de enero del año dos mil once

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 12 y 13 de autos y por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia, se procede a dictar sentencia definitiva en juicio arbitral de asignación del nombre de dominio “FOXPACKAGING.CL”.

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 25 de octubre de 2010, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio “FOXPACKAGING.CL”, surgido entre Editora, Impresora FI Limitada, contacto administrativo Patrick Fox, ambos domiciliados en calle San José Nº 3425, comuna de Recoleta, Santiago, y Kenneth Fox Supply Company, representada por Estudio “JOHANSSON & LANGLOIS LIMITADA”, sociedad que comparece representada en autos por su Abogada doña Carolina Mora Allende, ambos domiciliados en calle San Pío X Nº 2460 , Oficina 1101, comuna de Providencia, Santiago.

Que por resolución de fecha 27 de octubre de 2010 el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral, según consta a fojas 2 y 3 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día 10 de noviembre de 2010, al que asistió sólo el segundo solicitante Kenneth Fox Supply Company, y se establecieron las normas del procedimiento arbitral, las que se notificaron en tiempo y forma al primer solicitante Editora, Impresora FI Limitada, mediante correo electrónico.

Que son partes litigantes en la presente causa Editora, Impresora FI Limitada, primer solicitante y Kenneth Fox Supply Company, segundo solicitante del dominio en disputa.

Enunciación de los antecedentes de hecho y derecho y petición presentada por el demandante Kenneth Fox Supply Company, en su escrito de demanda de

fojas 95 y siguientes:

I.- Fundamentos de hecho:

1.- Señala que con fecha 11 de junio de 2010 Editora Impresora FI Limitada, solicitó la inscripción del nombre de dominio “FOXPACKAGING.CL”, y que con fecha 30 de junio de 2010, y de acuerdo a lo dispuesto en el Número 10 del Reglamento para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL (en adelante “Reglamento”), Kenneth Fox Supply Company, presentó una solicitud competitiva del mismo nombre de dominio, en atención a sus derechos previamente adquiridos.

2.- Indica que la demandante es una empresa internacional líder en la elaboración de bolsas y mallas plásticas, y en el diseño de etiquetas para bolsas, las que comercializa mediante su marca comercial “FOXPACKAGING”, registrada e su país de origen Estados Unidos y también en Chile, denominación idéntica al nombre de dominio que pretende registrar Editora, Impresora FI Limitada.

En cuanto a los derechos de propiedad industrial de Kenneth Fox Supply Company, señala que es titular en Chile de la marca comercial “FOX PACKAGING”, registros números 895.136, que distingue un Establecimiento Industrial, de fabricación de bolsas plásticas y bolsas de mallas plásticas, de las clases 16 y 22; y de las solicitudes números 897.101 y 897.102, para distinguir productos de la clase 16 y servicios e la clase 42, respectivamente.

II. Fundamentos de derecho de la demanda:

Indica la demandante que el inciso primero del artículo 10 del Reglamento, establece “*Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile, éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de tres días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 días corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio*”.

Sostiene el actor que el Reglamento faculta a cualquier interesado cuyos derechos, por él estime afectados, a presentar una solicitud competitiva de

idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, es sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera, corresponde a un segundo solicitante, o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

Que por su parte, el artículo 14 del mismo Reglamento señala, entre otras cosas, que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República "*y que no vulnere derechos de terceros*".

Afirma que Kenneth Fox Supply Company, posee un derecho de propiedad respecto de la marca comercial "FOX PACKAGING", amparado en el Artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política y 2º de la Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial, los que reproduce; y que por ello no es legitimo que un tercero, sin derecho alguno, solicite el nombre de dominio "FOXPACKAGING.CL", idéntico a la denominación de su marca comercial.

Señala también la parte demandante que la solicitud del demandado transgrede el artículo 22 del Reglamento para la asignación de los nombres de dominio CL de Nic Chile, ya que el dominio de autos, contiene íntegramente la marca comercial de su dominio, por lo que cualquier consumidor que se enfrente al nombre de dominio "FOXPACKAGING.CL", sin duda lo relacionará y asociará inmediatamente con la firma titular de la marca comercial referida.

Que, a mayor abundamiento, sostiene la parte demandante, que como bien lo ha señalado la Comisión Preventiva Central al conocer de la denuncia en contra de la Empresa Euromármoles S.A., "*La función natural de un nombre de dominio es la de una dirección electrónica que permite a los usuarios de Internet localizar terminales informáticas (ordenadores) conectadas a la red, de manera simple y rápida. Sin embargo, dado que son fáciles de recordar e identificar, muchas veces cumplen también funciones de carácter distintivo en el tráfico virtual, pasando así a adquirir una existencia complementaria como identificadores comerciales o personales, por lo cual a menudo se les*

relaciona con el nombre o la marca de la empresa titular del nombre de dominio o con sus productos o servicios".

Finalmente la parte demandante hace presente que su marca comercial "FOX PACKAGING", ha logrado prestigo a nivel internacional, la que comenzó a ser usada en Estados Unidos, a partir del año 1995; y, concluye afirmando que posee un mejor derecho que Editora, Impresora FI Limitada, para que se le asigne el nombre de dominio y pide que en definitiva, en mérito a los antecedentes de hecho y de derecho expuestos, se le asigne el nombre de dominio "FOXPACKAGING.CL", negando lugar a la pretensión de asignación del demandado Editora, Impresora FI Limitada, con condena en costas.

Que la parte demandante acompañó a su demanda como medios de prueba, los siguientes documentos:

1.- copia de las solicitudes impresas obtenidas de la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), de la marca comercial "FOX PACKAGING" (registro y solicitudes);

2.- copia de registro Nº 2.746.163 de la marca "FOX PACKAGING", en Estados Unidos, que señala primer uso año 1995;

3.- copia impresa de la revista chilena "VAS Revista del Envase y Embalaje de Chile", edición Nº 100, noviembre de 2008, dónde aparece el slogan "Mas que una bolsa bonita…Una solución para cada necesidad", y abajo aparece "FOX PACKAGING";

4.- Variados impresos publicitarios de la empresa Kenneth Fox Supply Company, referida a su actividad de producción de envases y bolsas.

Que el Tribunal Arbitral mediante resolución de fecha 1 de diciembre de 2010, tuvo por interpuesta la demanda de asignación del nombre de dominio "FOXPACKAGING.CL" por Kenneth Fox Supply Company, y confirió traslado al demandado Editora, Impresora FI Limitada, por el término de 15 días hábiles para contestar la demanda, y se acompañaron los documentos probatorios al proceso, con citación, resolución notificada con igual fecha a las partes, mediante correo electrónico.

Que mediante resolución de fecha 28 de diciembre de 2010, se tuvo a Editora, Impresora FI Limitada en rebeldía de contestar la demanda de autos, y se citó

a las partes a oír sentencia definitiva, notificado a las partes con igual fecha.

PARTE CONSIDERATIVA:

Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

PRIMERO: Que la materia que debe resolverse en este juicio arbitral, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “FOXPACKAGING.CL”, esto es, sí a Editora, Impresora FI Limitada, primer solicitante, o bien, a Kenneth Fox Supply Company, segundo solicitante y demandante.

SEGUNDO: Que la parte demandante invoca como fundamento principal de su demanda de oposición de fojas 95 y siguientes, que es titular de un mejor derecho para que se le asigne el nombre de dominio en disputa “FOXPACKAGING.CL”, atendido a que es titular de la marca comercial “FOX PACKAGING”, que tiene registrada en su país de origen Estados Unidos, con un primer uso que data del año 1995, para distinguir fabricación de bolsas para consumidores, y en Chile mediante registro número 895.138, de la denominación “FOX PACKAGING”, que distingue un establecimiento industrial para fabricación de bolsas plásticas y bolsas de mallas plásticas de las clases 16 y 22 del Clasificador Internacional de Niza, entre otros, conforme se acredita mediante prueba documental acompañada a su escrito de demanda.

TERCERO: Que en este sentido, afirma la demandante que es titular de un mejor derecho que el primer solicitante, atendido a que es propietaria de los registros de marcas y solicitudes de registro ya citados, los que se encuentran amparados en el artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política, con la garantía del derecho de propiedad, y en al Ley Nº 19.039, sobre Propiedad Industrial, y sostiene que si se asigna el dominio al primer solicitante se causará confusión en los consumidores, atendida la relación existente entre sus marcas comerciales, las que califica de afamadas y el dominio en disputa “FOXPACKAGING.CL”, que corresponde a la misma denominación de sus marcas comerciales.

CUARTO: Que en el caso sub lite, se encuentra acreditado mediante prueba documental que existe plena identidad entre el nombre de dominio “FOXPACKAGING”, solicitado registrar como nombre de dominio por Editora, Impresora FI Limitada, y la marca comercial de la parte demandante Kenneth

Fox Supply Company, “FOX PACKAGING”, que ha creado y usado en el mercado desde el año 1995 en su país de origen Estados Unidos, y que ha registrado recientemente en Chile mediante registro Nº 896.138, ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), con fecha 15 de agosto de 2010, por lo que ha probado fehacientemente que es titular de un legitimo y mejor derecho para que se asigne el nombre de dominio, atendida la identidad existente entre el dominio de autos y la marca comercial, ya individualizada, y atendida la relación existente entre nombres de dominio CL y las marcas comerciales, por lo que corresponde amparar a la parte demandante en su pretensión de asignación del nombre de dominio “FOXPACKAGING.CL”.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo razonado en la parte considerativa, resuelvo conforme a los principios de mejor derecho y de prudencia y equidad, acoger la demanda de asignación de nombre de dominio presentada por Kenneth FOX Supply Company, y se le asigna el nombre de dominio “FOXPACKAGING.CL”, sin condena en costas por no haberse formulado oposición por el primer solicitante y demandado Editora, Impresora FI Limitada.

En materia de costas cada parte soportara sus costas procesales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 2 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, de igual forma.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a doña Alejandra Loyola Ojeda y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Archívese el expediente arbitral.

Óscar Andrés Torres Zagal

Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Cecilia Alcaine Abrigo