En Santiago de Chile a 15 de septiembre de 2005.-

### VISTOS

#### I.- PARTE EXPOSITIVA.

### I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OFO4465 de fecha 13 de enero de 2005 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "mosaicco.cl", designación que acepté con fecha 19 de enero de 2005, y que fue notificada a las partes y a NIC Chile por carta certificada.

### I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Mosaic de Chile Fertilizantes Limitada, rut 76.136.950-4, representado legalmente por el Estudio Beuchat, Barros & Pfenniger y en autos por el abogado don Felipe Vinagre Larraín, con domicilio en esta ciudad, Europa 2035 de la comuna de Providencia, correo electrónico dominios@bbp.cl., y 2) Mosaico S.A., rut 78.030.500-2, representado legalmente por el Estudio Albagli, Zaliasnik & Cía y en autos por las abogadas doña Loreto Bresky Ruiz y doña Sharon Gottlieb Sabah, todos con domicilio en esta ciudad, Miraflores 130 piso 25 de la comuna de Santiago, correo electrónico sgottlieb@az.cl.

### I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "mosaicco.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

#### I.4.- Procedimiento.-

A fojas 17 y siguientes de estos autos se encuentra el acta en el que constan las normas de procedimiento que se acordó para que rigiera la tramitación de esta instancia arbitral.

#### I.5.- Periodo de Planteamientos.-

### I.5.1.- Planteamientos de Mosaic de Chile Fertilizantes Limitada

Consta a fojas 34 de autos, que don Rodrigo Puchi Zurita en representación de Mosaic de Chile Fertilizantes Limitada presentó escrito de planteamientos, señalando que su representada es una empresa abocada al tema de los fertilizantes, lo que se acredita por su razón social. Agrega que, a fin de tutelar sus derechos, ha obtenido el registro de los siguientes nombres de dominio: www.mosaicchile.cl, www.mosaichile.cl, www.mosaicchile.cl, www.mosaicfertilizantes.cl. Argumenta que su representada es una empresa dependiente de la Compañía estadounidense, The Mosaic Company, la cual es titular de las siguientes marcas: Registro Nº 717.231, MOSAIC, distintiva todos los productos de la clase 1; Registro Nº 717.833, MOSAIC, distintiva de productos de la clase 31. Atendido lo anterior, afirma que su representada tiene un derecho preferente sobre el nombre de dominio, toda vez que existe un antecedente marcario que la avala, y por otra parte, la solicitud corresponde lisa y llanamente a la combinación de la expresión MOSAIC con parte del prefijo de la expresión COMPANY, cual es CO. De ahí nace este término que está siendo solicitado, y sobre el cual a su representada le empece un mejor derecho, habida consideración de la aplicación del principio "first come, first served". Por ello, señala que su representada tiene un interés, y además legítimo, toda vez que se trata de una expresión coincidente con expresiones marcarias registradas de una empresa relacionada, de lo cual se deduce que ha actuado en todo momento de buena fe. Por otro lado, señala que si se analiza los nombres de dominio registrados en NIC CHILE, que contemplen la expresión MOSAIC, son innumerables: www.mosaicochile.cl a nombre de Constanza Caffarena.;

www.mosaicodigital.cl, a nombre de Mosaico Digital Ltda.. Con estos nombres de dominio, señala que quieren significar que los identificadores virtuales o nombres de dominio son tantos, como la imaginación se represente, de lo cual se sigue que pretender monopolizar términos, es una cuestión que no admite mayor lógica, pues se trata de realidades virtuales diferentes. Además expresa que, la palabra "Mosaicco" no forma parte de la razón social del segundo solicitante y jamás ha solicitado la protección de dicho nombre como marca comercial. Además, cita el artículo 14, de lo cual se colige que su representada tiene un mejor derecho sobre la expresión en conflicto. Cita normas del Código de Ética Publicitaria, y concluye que su representada está avalada por registros de la empresa The Mosaic Company. Además cita el concepto doctrinario del "Principio de Competencia Leal y de Ética Mercantil", por la aplicación del Convenio de París, y en especial, la norma contenida en el artículo 10. Finalmente, expresa la hipótesis que, un nombre de dominio no puede afectar derechos válidamente adquiridos, importa un reconocimiento a las garantías constitucionales de la Constitución Política de la República. En la actualidad, la doctrina y jurisprudencia reconocen un valor a los derechos adquiridos sobre privilegios industriales, en su variante de los derechos sobre propiedad industrial. Es por ello que señala que su representada debe ser respetada y amparada en sus derechos adquiridos, especialmente en lo tocante a la expresión solicitada, pues su mandante tiene ya registrado un nombre de dominio con la expresión MOSAIC, y además existe la marca MOSAIC como registro marcario. Para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Copia del impreso extraído de la página web www.dpi.cl, registro Nº 717.231, MOSAIC, distintiva todos los productos de la clase 1; Copia del impreso extraído de la página web www.dpi.cl, registro Nº 717.833, MOSAIC, distintiva de productos de la clase 31; Listado obtenido de internet en torno al nombre de dominio MOSAIC, del cual fluyen una serie de nombres de dominio.

### I.5.2 Planteamientos de Mosaico S.A.

A fojas 24 de autos, doña Sharon Gottlieb Sabah en representación de Mosaico S.A., presenta argumentos para acreditar el mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, "mosaicco.cl". Para tal efecto, señala que su mandante, Mosaico S.A. comenzó a operar el año 1990, en sus inicios se constituyó como una empresa importadora de productos de ferretería en general, pero con el tiempo, se fue especializando en los artículos de grifería y regadío en particular. El modelo de negocio desarrollado le permitió a Mosaico S.A. consolidarse como una empresa que posee una casa matriz en nuestro país, con una bodega de más 1000 metros cuadrados y 120 empleados; y una bodega y oficina en China, en la que trabajan un total de 70 empleados. Como consecuencia del éxito de este modelo ejemplar de negocios Mosaico S.A. asumió desde su ingreso al mercado una posición de liderazgo, que sostiene hasta el día de hoy con ventas a nivel nacional que superan el 40% del consumo local de estos artefactos, los que se venden a través de los canales de retail, ferreterías y constructoras. La empresa comenzó el año 1999 a vender los productos Mosaico y marcas relacionadas en el extranjero, específicamente en Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, México, Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, Australia, EEUU y España, entre otros. Con el fin de promocionar sus productos y servicios Mosaico S.A., contrató a la prestigiosa empresa Penta / MacGredy para que desarrolle su página Web. En la página Web www.mosaico.cl, se pretende ofrecer un amplio espectro de beneficios y diversos servicios para sus clientes, entre los que se incluye una reseña acerca de la empresa, los distribuidores y representantes, los productos, garantías, noticias y novedades, entre otros. Por otra parte, argumenta que Mosaico S.A. actualmente posee intereses reales, efectivos y serios que se manifiestan a través de la titularidad de los siguientes dominios: mosaico.cl, mosaicos.cl, todomosaico.cl, decomosaico.cl, gfmosaicos.cl; y de la titularidad de los siguientes registros marcarios de la denominación Mosaico, que actualmente se encuentran a nombre de Horacio Pavez, socio fundador de la empresa: Nº 448.671, para productos de la clase 06; Nº 448.672, para productos de la clase 11; Nº 448.673, para productos de la clase 09; N°457.803, para servicios de la clase 35; N°457.804, para servicios de la clase 42; N°457.805 para establecimiento comercial de venta de productos de todas las clases en la región XIII; N°460.339, para servicios de la clase 37; Nº460.340, para establecimiento comercial de venta de productos de todas las clases en las regiones V y VIII; N°526.266, para servicios de la clase 42; N°532.542, para establecimiento comercial de venta de productos de todas las clases en las regiones II y IX; N° 603.187, para productos de las clases 8, 17, 20 y 28; N° 630.598, para servicios de la clase 39; Nº 630.599, para establecimiento comercial de venta de productos de las clases 8, 17, 20 y 28; N° 593.632, para productos de la clase 11. Concluye que todos los registros transcritos demuestran el real interés de Mosaico S.A. de proteger la marca Mosaico, al igual que los dominios que contengan dicha denominación, para así impedir que el público consumidor se vea inducido a error o engaño en cuanto al origen de los productos y servicios que se distinguen con la misma. En cuanto a los antecedentes de derecho, cita el artículo 22 del Reglamento del NIC Chile, señalando que el primer requisito copulativo, se encuentra plenamente acreditado, ya que, el dominio es exacto a la marca y razón social, por la cual es reconocido su mandante, a la cual solamente se le ha agregado la letra "C", lo que no logra dar distinción gráfica ni fonética alguna a la denominación creada y utilizada hace varios años por su representado, lo que debe constituir un hecho irrefutable de la causa. En lo que respecta al uso legitimo del dominio, señala que dicha denominación es una marca que goza de gran fama y notoriedad en lo que respecta al mercado de los productos de grifería, regadíos y sus accesorios, lo que importa que cualquier clase de uso, inclusive en áreas diferentes de los de su representada serán relacionados con ésta lo que concernirá en definitiva un uso ilegitimo. Además cita el artículo 16.2 del Convenio TRIPS, que consagra, al igual que el Convenio de París, la protección de marca notoria. En cuanto a los criterios Doctrinales y Jurisprudenciales aplicables a la solución de conflictos, cita "Marcas comerciales y relación con los nombres de dominio", señala que su representado es titular de la marca registrada Mosaico en diversas categorías del clasificador Internacional de Niza. Agrega que debe aplicarse la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por ICANN, en cuanto establece como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros o solicitudes de registros marcarios del signo en cuestión, que considera como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si el nombre de dominio otorgado es "idéntico o confusamente similar a una marca de productos respecto de la cual la parte demandante tiene derechos". En virtud de lo expuesto, señala que a su representado le asiste un derecho de propiedad derivado de la protección legal de que goza sobre su marca comercial Mosaico, el cual se ve amenazado en uno de sus atributos por la posible inscripción de la misma denominación como nombre de dominio por parte de un tercero, puesto que ello entorpecería su derecho al uso de su marca en el ámbito de la Internet. Por otra parte, cita el Criterio de la Fama y Notoriedad del signo pedido, expresando que la denominación Mosaico es una de las más reconocidas en el mundo de la grifería y regadío en general, siendo hoy en día sinónimo de calidad, confianza, estudios y credibilidad, lo que se ha logrado a través de la integridad y honestidad de todas las actividades que realiza, y cita sentencias que aplican este principio. Además cita el Criterio del Mejor Derecho - Buena Fe o Justo motivo, señalando que la marca Mosaico, es una marca creada, desarrollada y publicitada por su mandante, a la cual le ha dado fama y notoriedad, de manera que si se le asigna a la contraparte crearía confusión entre los usuarios de Internet. Cita el principio del daño efectivo causado al oponente, expresando que si se otorga el nombre de dominio a la primera solicitante, y ésta en el futuro lo cede, vende o transfiere de cualquier forma a un competidor, ese tercero podría utilizar el nombre de dominio para perturbar o afectar los negocios de dicha empresa y causar una probable confusión en los consumidores. Cita el Criterio de las Inversiones o Proyectos desarrollados y la Relación entre el dominio y el solicitante- Razón social de la empresa. Para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Facturas Nº 148,149, 150, 168, 169, 173, 179, 185, 188, 190, 193, 194, 195, 197 y 199 emitidas por Mosaico S.A. a México, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, Australia, EEUU y España; Copia simple de Presentación Pawer Point del proyecto "página web mosaicco.cl/ mosaico.cl realizado por Penta / MacGredy; Catalogo de productos Mosaico; Carpeta de presentación productos Mosaico.

# I.6 Etapa de Respuestas.-

#### I.6.1 Mosaic de Chile Fertilizantes Limitada

A fojas 49 y siguientes de autos Mosaic de Chile Fertilizantes Limitada, evacuó el traslado, señalando que no existe ningún documento que demuestre que el segundo solicitante usa o ha usado el nombre Mosaicco, no existe ninguna marca comercial que tenga por nombre Mosaicco, tampoco el nombre Mosaicco forma parte de su razón social. Agrega que el segundo solicitante solo demostró que tiene registrada su marca Mosaico, lo cual no tiene importancia alguna, ya que no se esta solicitando dicho nombre por lo que no es un tema debatido y por lo demás, en el Departamento de Marcas, existen varias marcas Mosaico registradas a nombre de distintos titulares por lo que dicho hecho es irrelevante. Lo mismo señala en relación al nombre de dominio "mosaico.cl" de propiedad del segundo solicitante. Agrega que el segundo solicitante tenga por nombre o razón social Mosaico S.A tampoco tiene importancia alguna, ya que no se esta solicitando dicho nombre y no es un tema debatido y que por lo demás, actualmente existe la sociedad de Inversiones Mosaico S.A que coexiste con la segunda solicitante. Señala que los documentos que el segundo solicitante acompañó no tienen relación con lo debatido, sino que en los mismos no existe ningún producto que lleve por nombre Mosaico. En efecto, la sociedad Mosaico es una empresa distribuidora de productos de grifería, pero los artículos mismos llevan otra marca, tal como se desprende del catalogo de productos acompañado, en donde se destacan las marcas Stretto, Bronzzo, Conex, Master Faucet, Mossini, lo único que lleva por nombre Mosaico son unas facturas del año 2004, que no prueban nada con relación a lo disputado en autos. Comenta que la segunda solicitante afirme en la letra c) de su escrito que "......, si se le asignara al demandado crearía confusión entre los usuario de internet....." en circunstancia de que ella no tiene desarrollada su pagina web. Por el contrario, su mandante a través de su página mosaicco.cl ofrece en forma clara sus productos y servicios, que en caso alguno dice relación con grifería o la distribución de los mismos, por lo que de que confusión se puede estar hablando. Por lo demás, los rubros de ambas empresas son absolutamente distintos y no relacionados, por lo que no estamos frente a compañías competidoras.

# I.6.2 Respuesta de Mosaico S.A.

Consta en autos que la parte Mosaico S.A. no evacuó el traslado.

## I.7 Medidas para Mejor Resolver.-

Por resolución de fecha 1 de junio de 2005, fojas 59, se dictaron medidas para mejor resolver consistentes en que Mosaico S.A. debía acompañar los documentos pertinentes para acreditar que es la titular de los registros marcarios "Mosaico"; y que Mosaic de Chile Fertilizantes Limitada debía acompañar la documentación pertinente para acreditar que es dependiente de la compañía estadounidense The Mosaic Company y que está autorizada para solicitar el nombre de dominio "mosaicco.cl".

Consta a fojas 102 de autos, que Mosaico S.A. cumplió lo ordenado acompañando al proceso copia de los títulos de registros marcarios del signo "Mosaico; impresiones de la página web del Departamento de Propiedad Industrial de los registros de la marca Mosaico que allí se indican; y copia de la escritura de constitución de la sociedad

Mosaico S.A. de 31 de agosto de 1990 que da cuenta que el señor Horacio Pavez es socio fundador de la misma.

Consta a fojas 108 de autos que Mosaic de Chile Fertilizantes Limitada cumplió lo ordenado acompañando documento emanado The Mosaic Company.

I.8 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 112 de autos, con fecha 24 de agosto de 2005, se citó a las partes a oír sentencia, resolución que les fue notificada a las partes por carta certificada.

#### II PARTE CONSIDERATIVA.

- II.1 Se encuentra acreditado en autos, fojas 2, que Mosaic de Chile Fertilizantes Limitada con fecha 8 de octubre de 2004 solicitó el nombre de dominio "mosaicco.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Mosaico S.A., lo solicitó con fecha 25 de octubre de 2004.
- II.2 Que Mosaic de Chile Fertilizantes Limitada argumenta que es una empresa abocada al tema de los fertilizantes, y que ha obtenido el registro de nombres de dominio mosaichile.cl, mosaic.chile.cl y mosaicfertilizantes.cl. Agrega que es una empresa dependiente de la Compañía estadounidense, The Mosaic Company, la cual es titular de registros marcarios de la denominación Mosaic, y que la solicitud corresponde lisa y llanamente a la combinación de la expresión MOSAIC con parte del prefijo de la expresión COMPANY, cual es CO.
- II.3 Que Mosaico S.A. argumenta que opera desde el año 1990 y que se dedica a artículos de grifería y regadío en particular, con presencia a nivel nacional e internacional.

Sostiene que su empresa promociona sus productos en la página www.mosaico.cl, y que es titular de los dominios: mosaico.cl, mosaicos.cl, todomosaico.cl, decomosaico.cl, gfmosaicos.cl, y es titular de diversos registros marcarios de la denominación Mosaico, que actualmente se encuentran a nombre de Horacio Pavez, socio fundador de la empresa. Además argumenta que el dominio es exacto a su marca y razón social, a la cual se le ha agregado la letra "C", señala que dicha denominación es una marca que goza de gran fama y notoriedad.

- II.4 Que de acuerdo a los antecedentes aportados, éste sentenciador considera que ambas partes tienen argumentos válidos para ser asignatarias del nombre de dominio "mosaicco.cl", pero debe considerarse cuál de ellas se identifica más con el nombre de dominio en disputa.
- II.5 Analizados los antecedentes debe considerarse que el argumento de Mosaico S.A. es que su razón social es idéntica al nombre de dominio en disputa "mosaicco.cl", salvo por una letra "C", pero que fonéticamente suena igual. Además cita la titularidad de nombres de dominio y de registros marcarios de la denominación "Mosaico". En relación a éstos argumentos, éste sentenciador considera que el nombre de dominio no es totalmente idéntico a la razón social y marca comercial, la diferencia una letra "C", de manera que resulta fundamental considerar si ésta letra "C" tiene alguna significación especial que identifique a alguna de las partes plenamente con el nombre de dominio "mosaicco.cl".
- II. 6 Analizados los antecedentes y argumentos presentados por Mosaic de Chile Fertilizantes Limitada éstos se centran en que es una empresa dependiente de la Compañía estadounidense, The Mosaic Company, la cual es titular de registros marcarios de la denominación Mosaic, y que la solicitud corresponde lisa y llanamente a la

combinación de la expresión MOSAIC con parte del prefijo de la expresión COMPANY, cual es CO. De lo expresado por Mosaic de Chile Fertilizantes Limitada, el nombre de dominio solicitado se compone de la expresión "Mosaic" y "Co" lo que da como resultado "Mosaicco". A lo anterior, cabe agregarse que éste argumento fue acreditado por documento acompañado a fojas 108, y no objetado por la contraria. En consecuencia, de los antecedentes expuestos, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "mosaicco.cl", con doble letra "C", tiene una significación especial para la parte Mosaic de Chile Fertilizantes Limitada, pues es la unión de las palabras "Mosaic" y "Co".

II.7 Analizados los antecedentes presentados por Mosaico S.A. no existe ningún planteamiento específico que explique cuál podría ser la significación especial de la doble letra "C" en el dominio "mosaicco.cl" para ésta parte.

II.8 Atendido los antecedentes expuestos, éste sentenciador considera que el nombre de dominio "mosaicco.cl" se identifica más con la parte Mosaic de Chile Fertilizantes Limitada por corresponder a parte de su razón social "Mosaic" y al prefijo "Co" que emana de la relación que tiene con la empresa estadounidense The Mosaic Company.

#### III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio "mosaicco.cl" a la sociedad Mosaic de Chile Fertilizantes Limitada.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile.
Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento
Sentencia pronunciada por el árbitro arbitrador don Felipe Bahamondez Prieto.