SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
nuvo.cl

Santiago, veinticuatro de agosto de dos mil doce.-

VISTOS:

Con fecha 12 de noviembre de 2011, don Alexis Enamorado Rodríguez, domiciliado en calle Los Leones 1565, depto. 22, Providencia, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "nuvo.cl".

Posteriormente, con fecha 28 de noviembre de 2011, la sociedad Tupperware Products S.A., de su giro, representada por el Estudio Sargent & Krahn, ambos domiciliados en Av. Andrés Bello Nº 2711, Piso 19º, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "nuvo.cl", dando lugar al 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".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 15943 de 1º de marzo de 2012 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre la inscripción del referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro 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 las partes mediante carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico.

Notificadas 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 art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambas partes sin que produjera avenimiento, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 77 sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 88 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, no siendo evacuado por el primer solicitante.

A fs. 92, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio nuvo.cl”.

A fojas 96, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 12 de noviembre de 2011, don Alexis Enamorado Rodríguez, solicitó la inscripción del nombre de dominio “nuvo.cl”. Que posteriormente, con fecha 28 de noviembre de 2011, la sociedad Tupperware Products S.A., de su giro, representada por el Estudio Sargent & Krahn, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “nuvo.cl”, dando lugar al 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 notificadas 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 art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrieron a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, ambas partes sin que se produjera avenimiento, según consta en autos.

Que en mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, en la etapa de discusión, sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos y al efecto señaló que Tupperware Products S.A., sería la filial chilena de la compañía multinacional Tupperware Brands Corporation y que sus inicios se remontarían al año 1946, cuando don Earl Silas Tupper, habría comenzado a fabricar contenedores y recipientes de plástico con el fin de utilizarlos para simplificar las tareas del hogar y permitir la conservación y mantención de los alimentos.

Agrega que a partir de la década del 50, dichos productos habrían tenido un gran auge y expansión, en buena medida, gracias al éxito que tuvieron las ventas por catálogo y que así, dichos productos habrían adquirido gran fama y notoriedad, y que dicho éxito, le habría permitido expandirse a otros continentes y ampliar su catálogo de productos, creando y adquiriendo reputadas marcas de ropa, perfumes, cosméticos y artículos para el hogar, entre otros.

Señala que hoy en día, se pueden encontrar más de 3000 productos de la línea Tupperware en sus diferentes modelos y variedades, ofreciendo a los

consumidores una amplia gama de artículos que se caracterizan por contar con respaldo y calidad garantizada que le otorga su empresa y que las marcas y los productos Tupperware son ampliamente reconocidos a nivel mundial y se venden en más de 100 países alrededor del mundo.

Refiere que se habría caracterizado por contar con una amplia gama de artículos de gran calidad y prestigio, creando marcas propias y adquiriendo otras para posicionar sus productos en el mercado y que en este contexto, habría adquirido en el año 2005, la reconocida empresa uruguaya de cosméticos y perfumería NUVO, con el propósito de posicionarse en el mercado latinoamericano como un actor relevante en el rubro de los cosméticos y la perfumería. Que dicha marca, Nuvo, habría sido creada en el año 1944, concebida como una empresa familiar, y que desde sus inicios se habría caracterizado por su compromiso con la calidad, el cuidado de sus productos, su respeto hacia el consumidor, su constante reinversión a favor del crecimiento de su personal y su actitud ante toda la comunidad, aspectos que le permitieron posicionarse como una de las empresas más importantes de su país y que se ha expandido dichos productos NUVO a otros países del continente y que en la actualidad, dichos productos, se reconocerían y distinguirían en el mercado sudamericano como una marca de TUPPERWARE, gozando de un alto nivel de fama y prestigio entre los consumidores.

Señala además, que contaría con una serie de marcas comerciales, las que se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (“INAPI”) y que entre ellas se encontraría la marca comercial para la expresión “NUVO”, que identificaría a una de sus empresas, a sus productos ofrecidos en el mercado; y que se encontraría reproducida en el dominio disputado y que esta tendría el registro Nº 923.438, “NUVO COSMETICOS“, denominativa,

para distinguir servicios de venta al por menor de productos de la clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos; clase 9: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores; extintores; clase 11: aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias; clase 14: metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos; clase 20: muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases; clase 21: utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases; clase 24: tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa; clase 25: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; clase 28:

juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de navidad, a través de promotoras", en clase 35. Que adicionalmente, a través de su empresa Nuco Cosméticos S.A., sería titular de una serie de registros en el extranjero para la expresión "Nuvo", y que distinguiría sus reconocidos productos y servicios en el mercado. Y cita registro N° 812481054, "NUVO", mixta, para distinguir productos en clase 3, en Brasil. registro N° 1679914, "NUVO", denominativa, para distinguir productos en clase 2, en Argentina. Y registro N° 383907, "NUVO", mixta, para distinguir productos en clase 16, en Colombia.

Afirma, que estos registros serían una poderosa muestra del mejor derecho que le asistiría respecto del nombre de dominio en disputa "nuvo.cl", toda vez que sería sencillamente idéntico a la marca comercial y nombre que designa a una de sus reconocidas empresas y a los productos ofrecidos por ésta en el mercado.

Que por lo anterior, el primer solicitante al solicitar el nombre de dominio "nuvo.cl", podría aprovecharse de su fama y notoriedad que ha obtenido y su reconocida empresa de productos del área de la perfumería y los cosméticos (Nuvo) a través de los años, desviando a la audiencia y usuarios de Internet, que al enfrentarse a este nombre de dominio, pensarían con toda lógica que le pertenece y que a través de éste se publicitan y entrega información acerca de esta empresa del grupo Tupperware, que se dedica a la elaboración y comercialización de perfumes y cosméticos. Que lo anterior sería especialmente relevante si se considera que sus marcas Nuvo y Nuvo Cosméticos, son real y efectivamente utilizadas por esta en el mercado e Internet para distinguir sus reconocidos productos y empresa del mismo nombre.

Agrega que para reforzar lo anterior, especialmente la asociación en Internet de la expresión "Nuvo" con élla, expresa que ya contaría con un nombre de dominio que

correspondería en forma exacta a la expresión “Nuvo”, lo que permitiría reafirmar la vinculación que harán los usuarios de Internet, entre el nombre de dominio solicitado nuvo.cl y el suyo, y señala a nuvo.com.uy y que este nombre de dominio sería sólo una muestra más del mejor derecho que le asistiría respecto del dominio en disputa, toda vez que consiste en la expresión “nuvo”, idéntico al nombre en conflicto, además de corresponder al elemento funcional y distintivo de la marca de nuestra mandante que goza de gran fama y notoriedad en el mercado.
Alega que el primer solicitante, procedió a solicitar como nombre de dominio la expresión “nuvo”, sin agregar ningún elemento diferenciador que permita distinguirlo de su empresa, marcas y productos y sostiene que cualquier usuario de Internet enfrentado al nombre de dominio “nuvo.cl”, lógicamente inferirá que se trata de un sitio que le pertenece o que autorizó y en el que se ofrecen y promocionan sus reputados productos “nuvo”, induciendo claramente a error y confusión a los usuarios de Internet y consumidores en general, y desviando ilegítimamente la atención de quienes desean acceder a sus reconocidos productos, toda vez que dichos perfumes y cosméticos que distingue bajo la marca “nuvo”, cuentan con una real, efectiva y profusa presencia en Internet y en el mercado real.
Agrega, que para reforzar lo anterior, bastaría efectuar la comparación, la cual grafica claramente la confusión que se producirá en los consumidores.

- NUVO COSMETICOS (su marca comercial en Chile)
- NUVO (su marca comercial en el extranjero)
- NUVO .CL (nombre de dominio en disputa)
- NUVO.COM.UY (su nombre de dominio).

Luego el segundo solicitante cita el artículo 14 del Reglamento de Nic Chile y una sentencia sobre asignación de un nombre de dominio, que según expone, sería

aplicable al caso en concreto. También cita los criterios que serían aplicables en esta clase de juicios, como el de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, también el del legítimo interés sobre el nombre de dominio en disputa, de la creación intelectual del signo y del criterio de la notoriedad del signo pedido. También, cita el Convenio de París, el criterio de la identidad y el uso efectivo en Internet del signo “nuvo”.

Por último el segundo solicitante concluye, que de acuerdo a lo expuesto y teniendo presente los argumentos indicados; sería la titular del mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa.

TERCERO: Que en la etapa de prueba sólo el segundo solicitante rindió prueba y acompañó a los autos: PRIMER OTROSÍ: Sin perjuicio de los demás medios probatorios que esta parte presente en la etapa procesal correspondiente, vengo en acompañar con citación los siguientes documentos: 1) Copia de certificados de registro marcario. 2) Copia de certificado de nombre de dominio. 3) Impresión de su sitio Web oficial. 4) Impresión del sitio Web www.nuvo.com.uy, sitio oficial de sus productos de la marca NUVO. 5) Impresión del sitio Web www.wikipedia.org, en el que aparece su reseña histórica. 6) Impresión del sitio Web www.facebook.com, en el que aparece un perfil comercial de ventas de los productos Nuvo. 7) Impresión del sitio Web www.infonegocios.biz, en el que aparece una nota en la que se sindica NUVO como la marca de TUPPERWARE. 8) Copia del fallo arbitral recaído sobre la asignación del nombre de dominio promain.cl. 9) Copia del fallo arbitral recaído sobre la asignación del nombre de dominio viñasdelmaipo.cl

CUARTO: Que según consta de la prueba rendida, el segundo solicitante, la sociedad Tupperware Products S.A., tiene registrada a su nombre, en Chile la marca comercial: “Nuvo Cosméticos”, y también la marca “Nuvo”, en Brasil,

Argentina y Colombia, cuyas respectivas solicitudes fueron presentadas con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos, ante Nic Chile. Además, tiene inscrito a su nombre el nombre de dominio "nuvo.com.uy.cl", también inscritos con anterioridad a la fecha de su solicitud del primer solicitante ante Nic Chile.

QUINTO: Que la denominación "nuvo" de acuerdo a los antecedentes de autos, se identifica plenamente y es asociada con los nombres de sus productos de perfumería y cosméticos; es cuasi-idéntica a su marca comercial registrada en Chile e idéntica a las registradas en el extranjero, e igual a su nombre de dominio. Además, su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante.

SEXTO: Que el primer solicitante no compareció durante el juicio, ni rindió prueba alguna que acreditara un mejor derecho por su parte, del nombre de dominio en disputa "nuvo.cl".

SEPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "nuvo.cl".

OCTAVO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "nuvo.cl".

NOVENO: Que no son aplicables en esta clase juicios las normas sobre propiedad industrial.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL,

su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “nuvo.cl” al segundo solicitante esto es a la sociedad Tupperware Products S.A.

II.- Que se rechaza la solicitud del primer solicitante don Alexis Enamorado Rodríguez.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes por correo certificado y a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, por correo electrónico, en su oportunidad. Devuélvanse los antecedentes. –

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 7 – 2012.