En Santiago de Chile, a 21 de abril de 2014.-

VISTOS

I.- PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por Oficio N°19051 de fecha 28 de noviembre de 2013 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "poliyeso.cl", designación que acepté con fecha 28 de noviembre de 2013, y que fue notificada a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) Investigación y Desarrollo Comercial (Investigación y Desarrollos Comerciales Gregorio Córdova Besoain Empre), Rut.76.141.646-4, con domicilio en esta ciudad, Pasaje El Raco 876 de la comuna de Lo Barnechea, correo electrónico Gregorio.cordova@gmail.com; 2) Cerámica Santiago S.A., Rut. 84.976.200-1, representada por Juan Enrique Puga V. y Cia. Ltda. y en autos por el abogado don Juan Enrique Puga Valdés y por la abogada doña Yair Riquelme Belmar, todos con domicilio en esta ciudad, Avda. Presidente Riesco 5561 piso 8° de la comuna de Las Condes, correo electrónico juan.puga@pugamir.cl.

I.3.- Objeto del arbitraje.

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

1.4.- Procedimiento.-

Que a fojas 14 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, con la inasistencia de la Investigación y Desarrollo Comercial (Investigación y Desarrollos Comerciales Gregorio Córdova Besoain Empre), a quien le fue notificada el acta según consta a fojas 15 de autos.

I.5.- Periodo de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de Investigación y Desarrollo Comercial (Investigación y Desarrollos Comerciales Gregorio Córdova Besoain Empre).

Investigación y Desarrollo Comercial (Investigación y Desarrollos Comerciales Gregorio Córdova Besoain Empre) en esta etapa no presentó escrito.

I.5.2 Planteamientos de Cerámica Santiago S.A.

Consta a fojas 33 y siguientes que doña Yair Riquelme Belmar en representación de Cerámica Santiago S.A. presentó escrito fundamentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio. Señala que la historia de Cerámica Santiago S.A. se remonta a 1917 y hace una reseña histórica de la empresa. Agrega que en la actualidad, Cerámica Santiago S.A. es la empresa líder en la producción y comercialización de productos cerámicos prensados al vacío, con una participación de mercado de un 60% y es reconocida por la calidad de sus productos, el abastecimiento constante y el servicio en la venta, lo que la ha llevado a mantener relaciones comerciales de largo plazo con sus clientes. También señala que Cerámica Santiago cuenta actualmente con un área de negocios relativa a la importación y comercialización de placas de yeso cartón y está construyendo en el país una fábrica que producirá dichas placas y además elaborará una serie de otros productos cuya materia prima principal será el yeso. En este sentido, su representada utilizará la marca "Poliyeso" para distinguir una

línea de productos cuyo componente principal será el yeso, tales como yeso en polvo, yeso con fibra de polipropileno, huinchas de veso con polímeros, etc. En relación a los nombres de dominio, señala que los usuarios de Internet suelen ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares, así al ingresar al sitio Web "poliyeso", cualquier usuario esperaría encontrar información relativa al negocio y productos de Cerámica Santiago S.A., pues tal como se ha señalado, "Poliyeso" será el nombre de una nueva línea de su representada, en cuyo diseño y creación ha invertido considerables recursos. Agrega que el nombre de dominio en conflicto, "poliyeso.cl", corresponde a la marca de una nueva línea de productos de su representada cuya materia prima principal será el yeso. Las marcas son un símbolo de calidad y confianza. Permiten a los consumidores reconocer el producto que ha merecido su confianza y que desean seguir empleando y, por otra parte, permiten al fabricante o comerciante retener su clientela, estableciendo la reputación de la empresa que suministra los artículos con esa marca que los clientes reconocen. En este sentido, expresa que su representada siempre se ha preocupado de proteger sus signos distintivos, siendo actualmente titular de solicitudes de registro de la marca "Poliyeso", las que detalla. Adicionalmente, señala que su representada es titular de las marcas "Agroyeso", "Yesotec", "Yeso Santiago", "Yesotec Santiago" y "Tecnología en Yeso Santiago", para distinguir diversos productos, servicios y establecimientos comerciales e industriales. Fundamenta que su representada es titular de una familia de marcas que se componen en base a la expresión Yeso, siendo, desde luego, la marca "Poliyeso" parte de dicha familia. Asimismo, señala que su representada es actualmente titular del registro del nombre de dominio "yeso.cl" e indirectamente de los dominios "yesotec" y "yesosantiago" a través de la sociedad filial Tecnología En Yeso Santiago S.A., todo lo cual deja en evidencia la importancia de este material en las actividades de su representada. Agrega que, considerando que "Poliyeso" corresponde a una nueva línea de productos de su representada, y habiéndose solicitado su respectivo registro como marca comercial, queda en evidencia el interés de su representada en proteger su signo

distintivo, y con ello, evitar confusiones o errores en el mercado, en el caso de asignarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante. Se refiere a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, cita el principio "first come, first served", y señala que no puede ser utilizado para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, ya que, su parte posee un derecho real y efectivo sobre el mismo, el cual proviene o emana de su exitosa trayectoria empresarial y de su línea de productos marca "Poliveso". Hace referencia al Criterio de NIC - CHILE, artículo 20. Explica que el nombre de dominio "poliyeso" en conflicto, es idéntico a la marca solicitada por su representada que distinguirá una línea de productos cuya materia principal es el yeso. En cuanto al legítimo interés consta en las solicitudes de marca y señala que la finalidad de solicitar el dominio, es evitar la dilución de la imagen comercial y de las marcas de su representada, como también evitar que sus actuales o potenciales clientes, al navegar por Internet, se confundan al momento de buscar sus productos, accediendo a un sitio perteneciente a terceros. Cita el criterio de identidad, que establece que corresponde 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. De esta manera, y razonando lógicamente, si la marca de su mandante es "Poliyeso", no cabe duda que los usuarios enfrentados al dominio "poliyeso" evidentemente pensarán que éste también pertenece a su mandante, así como la información que en él se contiene. También se refiere a la buena fe en la solicitud de inscripción del dominio en disputa, que se traduce en que será responsabilidad exclusiva del solicitante el que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia y de la ética mercantil, y derechos válidamente adquiridos por terceros. Señala que su representada ha obrado de buena fe, sin contrariar los principios de la competencia leal ni de la ética mercantil, toda vez que es su propia marca la que se relaciona con el dominio "poliyeso". Para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio de autos, acompaña los siguientes documentos:

Impresiones del sitio web www.inapi.cl, con las solicitudes de la marca "POLIYESO"; Impresiones del sitio web www.inapi.cl, con los registros de su representada que contienen la expresión "yeso".

I.6 Etapa de Respuestas.-

I.6.1 Respuesta de Investigación y Desarrollo Comercial (Investigación y Desarrollos Comerciales Gregorio Córdova Besoain Empre)

Consta a fojas 41 de autos que don Gregorio Julio Córdova Besoain en representación de Investigación y Desarrollo Comercial E.I.R.L. evacúa el traslado a los planteamientos de Cerámicas Santiago S.A. y argumentar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Hace referencia al criterio de Nic Chile en relación a la revocación, específicamente a que se trate de una inscripción abusiva y analiza las condiciones. En relación a la condición uno, señala que entendiendo que el nombre de dominio y la marca no están ligados y sólo se ven involucrados cuando ésta última es conocida internacionalmente o al menos localmente, no se cumple esta condición, pues señala que su contraparte sólo ha protegido el nombre Poliyeso como estrategia comercial y nunca se ha desarrollado. En relación a la segunda condición, adjunta factura de su empresa correspondiente al año 2012 la cual lleva el nombre Poliveso en la descripción del producto, con ello señala que queda demostrado sus intereses legítimos sobre el nombre de dominio y también queda demostrado que el nombre Poliyeso lo ha utilizado mucho antes que la solicitud de marca de la parte contraria. En relación a la condición tercera, señala que el nombre Poliyeso ha sido legítimamente desarrollado por sus investigadores. Aclara que entre Cerámica Santiago S.A. e Investigación y Desarrollos Comerciales E.I.R.L nunca ha existido relación de ningún tipo. Además cita el criterio de "first come, first served. Para acreditar su mejor derecho acompaña los siguientes documentos: Impresión de la factura e imágenes de la web observatec.cl donde se encuentra el producto publicitado.

1.6.2 Respuesta de Cerámica Santiago S.A.

Consta a fojas 45 de autos que doña Yair Riquelme Belmar en representación de Cerámica Santiago S.A. evacuó respuesta. En relación a las condiciones que supuestamente deberían cumplirse copulativamente para que procediera la demanda de mejor derecho de su representada, aclara que dichas condiciones son aplicables a los procedimientos de revocación y en este caso nos encontramos frente a dos solicitudes competitivas del mismo nombre de dominio, debiendo asignarse simplemente a aquel de los solicitantes que acredite un mejor derecho sobre el mismo. En cuanto a la aplicación del criterio "first come, first served", señala que no es aplicable, atendido que su representada ha presentado argumentos y pruebas que dan cuenta de la existencia de otros derechos y cita jurisprudencia. Señala que la contraria ha acompañado sólo una factura, la que no puede ser considerada prueba suficiente del uso de la expresión poliyeso en el territorio nacional. Por su parte su representada ha acreditado ser titular de solicitudes de la marca Poliyeso y ser titular de una familia de marcas que se componen en base a la expresión Yeso, siendo la marca Poliyeso parte de dicha familia.

I.7 Cierre del proceso y llamado a las partes a oír sentencia.-

A fojas 46 de autos, con fecha 31 de marzo de 2014, no existiendo diligencias pendientes, 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 Investigación y Desarrollo Comercial (Investigación y Desarrollos Comerciales Gregorio Córdova Besoain Empre) con fecha 27 de mayo de 2013 solicitó el nombre de dominio "poliyeso.cl". También, se encuentra acreditado en autos, fojas 1, que Cerámica Santiago S.A., lo solicitó con fecha 31 de mayo de 2013.-

- II.2 Que Investigación y Desarrollo Comercial (Investigación y Desarrollos Comerciales Gregorio Córdova Besoain Empre) fundamentó su mejor derecho para solicitar la asignación del nombre de dominio en disputa en que su contraparte sólo ha protegido el nombre Poliyeso como estrategia comercial y nunca se ha desarrollado. Adjunta factura de su empresa correspondiente al año 2012 la cual lleva el nombre Poliyeso en la descripción del producto, con ello señala que queda demostrado sus intereses legítimos sobre el nombre de dominio y también queda demostrado que el nombre Poliyeso lo ha utilizado mucho antes que la solicitud de marca de la parte contraria. Además señala que el nombre Poliyeso ha sido legítimamente desarrollado por sus investigadores. Solicita la aplicación del criterio de "first come, first served.
- II.3 Que Cerámica Santiago S.A. fundamentó su mejor derecho sobre el nombre de dominio en la historia de la empresa que data del año 1917 y que en la actualidad es la empresa líder en la producción y comercialización de productos cerámicos prensados al vacío, reconocida por la calidad de sus productos, el abastecimiento constante y el servicio en la venta. Actualmente cuenta con un área de negocios relativa a la importación y comercialización de placas de yeso cartón y está construyendo en el país una fábrica que producirá dichas placas y además elaborará una serie de otros productos cuya materia prima principal será el yeso. Agrega que utilizará la marca "Poliyeso" para distinguir una línea de productos cuyo componente principal será el yeso, tales como yeso en polvo, yeso con fibra de polipropileno, huinchas de yeso con polímeros, etc. Señala que los usuarios al ingresar al sitio Web "poliyeso", esperará encontrar información relativa al negocio y productos de Cerámica Santiago S.A., pues "Poliyeso" será el nombre de una nueva línea, en cuyo diseño y creación ha invertido considerables recursos. Expresa que siempre se ha preocupado proteger sus signos distintivos, siendo actualmente titular de solicitudes de registro de la marca "Poliyeso". Adicionalmente, es titular de las marcas "Agroyeso", "Yesotec", "Yeso

Santiago", "Yesotec Santiago" y "Tecnología en Yeso Santiago", siendo parte de dicha familia de marcas "Poliyeso". Asimismo, es actualmente titular del registro del nombre de dominio "yeso.cl" e indirectamente de los dominios "yesotec" y "yesosantiago" a través de la sociedad filial Tecnología En Yeso Santiago S.A. Fundamenta que considerando que "Poliyeso" corresponde a una nueva línea de sus productos y habiéndose solicitado su respectivo registro como marca comercial, queda en evidencia el interés en proteger su signo distintivo, y con ello, evitar confusiones o errores en el mercado. Cita el principio "first come, first served", y señala que no puede ser utilizado para asignar el nombre de dominio al primer solicitante. Hace referencia al Criterio de NIC – CHILE, artículo 20. Cita el criterio de identidad. Se refiere a su buena fe en la solicitud de inscripción del dominio en disputa.

Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada por II.4 Cerámica Santiago S.A., fojas 16 a 22 de autos, es titular de la marca "Agroyeso", "Tecnología en Yeso Santiago", "Yeso Santiago", "YesoTec-Chile", "Yesotec" y "Yesotec Santiago". Que las marcas comerciales no son idéntica al nombre de dominio en disputa, "poliyeso.cl" y en concepto de éste sentenciador tampoco resultan ser engañosamente similares. Lo anterior, atendido que el nombre de dominio solicitado está estructurado en base a dos palabras: "Poli" y "Yeso". Es indudable que el nombre de dominio solicitado contiene en su integridad la palabra "Yeso", sin embargo, dicha palabra no está registrada como marca, pues es una denominación de uso común y genérico. Además el nombre de dominio en disputa contiene la expresión "Poli", que a juicio de éste sentenciador es la palabra que le aporta distintividad al nombre de dominio, pues, como ya se ha dicho, la denominación "yeso" es de uso común y genérica. Cabe considerar que ninguna de las marcas registradas por Cerámica Santiago S.A. contiene el elemento distintivo "Poli", razón por la cual, éste sentenciador considerar que el nombre de dominio en disputa "poliveso" no es engañosamente similar a las marcas registradas antes mencionadas.

II.5 Que debe considerarse, que de acuerdo a la documentación acompañada a fojas 23 y 24, con fecha 16 de diciembre de 2013 Cerámica Santiago S.A. solicitó el registro de la marca comercial "Poliyeso". Al respecto, éste sentenciador no tendrá en consideración dicha solicitud de marca como argumento de mejor derecho, atendido que el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "poliyeso" se trabó con fecha 31 de mayo de 2013, es decir 6 meses y medio antes de la solicitud de dichas marcas.

II.6 Que debe considerarse que Cerámica Santiago S.A. fundamentó ser titular de los nombres de dominio "yeso.cl", "yesotec.cl" y "yesosantiago.cl". En concepto de éste sentenciador dichos nombres de dominio no resultan ser engañosamente similares al nombre de dominio en disputa, por las mismas razones expresadas en el considerando II.4.

II.7 Que debe considerarse que Investigación y Desarrollo Comercial E.I.R.L, de acuerdo a la documentación acompañada, fojas 37 de autos, y no objetada por la parte contraria, comercializa un producto que denomina "poliyeso". Que la denominación de dicho producto "Poliyeso" es idéntica al nombre de dominio solicitado, "poliyeso.cl", en consecuencia, evidentemente dicho nombre de dominio identifica a tal producto.

II.8 Que además debe considerarse que la comercialización del producto "poliyeso" por parte de Investigación y Desarrollo Comercial E.I.R.L, según consta en la factura es de fecha 11 de julio de 2012, es muy anterior a la fecha de la solicitud del nombre de dominio "poliyeso.cl", esto es, más de un año antes de que se trabara el presente conflicto, hecho que le otorga un mejor derecho a Investigación y Desarrollo Comercial E.I.R.L sobre el nombre de dominio en disputa.

II.9 A lo anterior, debe agregarse, que Investigación y Desarrollo Comercial E.I.R.L acreditó, según consta a fojas 36 de autos, documento que tampoco fue objetado por la parte contraria, que en su página web "observatec.cl" dentro de sus productos se encuentra el denominado "poliyeso", en razón de lo cual tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

II.10 Sin perjuicio de lo señalado, debe considerarse que Investigación y Desarrollo Comercial E.I.R.L. es el primer solicitante del nombre de dominio "poliyeso.cl", cuyo interés se manifiesta en el producto que comercializa de idéntica denominación, lo que le da un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. A diferencia de Cerámica Santiago, que a juicio de éste sentenciador no tiene un mejor derecho que el primer solicitante, atendido que de acuerdo a lo expresado en los Considerandos II.4, II.5 y II.6 no tiene marcas idénticas ni engañosamente similares al nombre de dominio ni justificó producir y/o comercializar dicho producto, pues en sus planteamientos expresó que está construyendo una fábrica que producirá un producto que distinguirá con la denominación poliyeso.

II.11 Atendido todo lo anterior, de acuerdo a lo que indica la prudencia y equidad éste sentenciador ha llegado a la convicción que el nombre de dominio "poliyeso.cl" debe ser asignado a Investigación y Desarrollo Comercial (Investigación y Desarrollos Comerciales Gregorio Córdova Besoain Empre), por cuanto ha demostrado interés en el mismo, y que el nombre de dominio "poliyeso.cl" identifica claramente el producto que actualmente comercializa el primer solicitante.

III SE RESUELVE.

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa "poliyeso.cl" a Investigación y Desarrollo Comercial (Investigación y Desarrollos Comerciales Gregorio Córdova Besoain Empre.).
Cada parte pagará sus costas.
Notifiquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.
Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento
Sentencia pronunciada por el señor árbitro arbitrador, don Felipe Bahamondez Prieto.
Autoriza la Secretaria del Tribunal, doña María José Allende Gutiérrez.