Santiago, dos de septiembre del año dos mil trece

VISTOS:

Y, teniendo presente lo dispuesto en el número quinto de las bases de procedimiento de fojas 7 y siguiente 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 dicta sentencia definitiva en juicio de revocación del nombre de dominio “soudal.cl”.

PARTE EXPOSITIVA:

Que por Oficio de fecha 4 de marzo de 2013, 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 “soudal.cl”, existente entre don Rodrigo Oscar Stock Lillo, ingeniero civil, domiciliada en calle El Corralero N°11.945, comuna de Las Condes, Santiago, y Soudal S.A., domiciliada en Lo Campino N° 432, comuna de Quilicura, representada por Estudio Garay Guerrero, y por su abogado don Jorge Garay Perez, ambos domiciliados en Avenida Vitacura Nº 2939, Piso 8, comuna de Las Condes, Santiago.

Que por resolución de fecha 7 de marzo de 2013 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 siguiente de autos, el que se celebró en la Oficina del Juez Árbitro el día 15 de marzo de 2013, según consta a fojas 7 y siguiente de autos.

Que son partes litigantes en la presente causa don Rodrigo Oscar Stock Lillo,primer solicitante del dominio “soudal ” y Soudal S.A., segunda solicitante y demandante.

Breve enunciación de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda de asignación del domino “soudal.cl”, y petición deducida por la demandante de autos:

I) Fundamentos de hecho de la demanda:

1.- Señala que Soudal es una de las mayores empresas manufactureras de sellantes, adhesivos, espuma de poliuretano, entre muchos otros químicos, para la

industria de la construcción. Su casa matriz está situada en Turnhout, Bélgica. Sus 26 compañías representantes en el mundo entregan un soporte logístico y técnico de alto nivel. Su actual sitio web www.soudalchile.cl informa acerca de sus productos e información general acerca de Soudal en el mundo.

Que, por 40 años esta empresa familiar situada en Turnhout, Bélgica ha provisto a las empresas de la construcción, manufactura, automotriz y de bricolaje, con productos de calidad en más de cien países.

Que, desde temprana edad, Vic Swerts, el mayor de siete hermanos, mostró una notable habilidad para ganarse a toda la gente que le rodeaba y darles confianza. El era creativo y no hacía el quite a las responsabilidades o al trabajo pesado, que a la edad de 26 años pidió prestado dinero para fabricar productos útiles en la reparación y el bricolaje. La palabra SOUDAL se asoció con el significado de “bien hecho”. Hoy, cuarenta años más tarde, la compañía emplea miles de distribuidores y tiene subsidiarias en 25 países y su crecimiento anual está por sobre los doscientos cincuenta mil euros.

Los productos de la compañía incluyen entre otros: sellantes, espumas de poliuretano y adhesivos así como productos para la industria automotriz y resistencia al agua. Gracias a sus extraordinarias habilidades de persuasión y empresariales, la compañía alemana Bayer estuvo de acuerdo con los suministros y con la tecnología de fabricación de siliconas para una gran variedad de usos.

Así las cosas, SOUDAL se embarcó en un proceso de expansión que continúa hasta nuestros días. Los talleres y las herramientas ahora más modernas y rápidas fueron instaladas en una granja familiar en Turnhout.

Indica que en el año 1976 el primer taller, de un total de 2.000 fue construido e instalado en la fábrica con asiento en Turnhout. Todo un orgullo para un joven hombre de negocios.

El primer plan de negocios de SOUDAL fue una producción de 500,000 unidades en un año que tiene gran diferencia con la producción actual de la compañía de 500,000 unidades por día. SOUDAL expandió rápidamente los productos creados y las espumas de poliuretano para propósito de ensamblaje y aislamiento. Esto tuvo un éxito sensacional para los mercados tanto internos en Bélgica como para la exportación.

Que dado el número creciente de empleados, cada año la compañía está abarcando nuevos mercados. Su calidad superior y la visión de los productos, las exportaciones alcanzaron en 1981 niveles de 25% de la producción almacenada de la compañía. En 1985, la compañía todavía circula rápido en la producción y más de 11.000 lugares fueron instalados. En un par de años, SOUDAL llegó a ser el más grande fabricante de espuma, adhesivos y selladores de Europa. Diez años más tarde, las exportaciones se contaban en 90% del movimiento anual. Y terminó, con el otorgamiento para Vic Swerts del prestigiado Oscar de las exportaciones, por la espuma sellante, permitiéndole ser la más exitosa compañía exportadora belga.

En 1992, SOUDAL adquirió Icetown, una fábrica de siliconas y así se establece el conglomerado SOUDAL. Ese mismo año, SOUDAL fue la primera en el rubro en recibir la certificación ISO 9001:2000 siguiéndole más tarde la ISO 9001:2001. Para mantenerse en relación a la creciente demanda por espumas de poliuretano, se mejoró cada instalación de la planta y un nuevo local nacional fue abierto en 1993.

En 1996 SOUDAL instaló una subsidiaria en Polonia, la que celebra ahora su cumpleaños número diecinueve.

Que, en 1997 SOUDAL convenció a VAVG, la división de sellantes de silicona del valle de Arai y se transformó en el mercado alemán más grande de Europa. Durante los años siguientes SOUDAL se estableció en Estonia, Latvia, Lituania, Hungría, el Reino Unido, Austria y Rumania.

En el 2003 se produjo una nueva etapa en la historia de SOUDAL, un total récord la división de siliconas en Italia. SOUDAL posteriormente se estableció también en España, Dinamarca, Portugal, Turquía, Noruega, Rusia, los Estados Unidos, Chile, Baleares, Croacia y Bulgaria.

En 2005 la empresa belga manufacturera de adhesivos profesionales para la construcción y el sector industrial dio un nuevo impulso llegando a ser parte de SOUDAL. Hasta los días actuales, SOUDAL basa su administración y el éxito de la compañía en los preceptos de Vic Swerts, el éxito se basa en valores que consiste en implementar en todo SOUDAL las palabras: lealtad, visión de futuro, responsabilidad y compromiso.

Para Vic, la compañía es la familia y es el orgullo de sus colaboradores tanto como

para sus hijos y nietos. El éxito internacional de SOUDAL tiene en cadena su corazón, es decir una compañía familiar independiente. Vic Marc y Lou trabajando junto a su esposa Lía se han involucrado con la compañía por 35 años.

Consiguientes interacciones se han sucedido entre las garantías del mercado y el desarrollo de un nuevo sellador rápido en los productos de Vic con nuevos estándares y servicios.

Para tomar total ventaja del mercado potencial y cumplir con las peticiones adecuadamente, SOUDAL constantemente hace inversiones en la tecnología más reciente y la aplica a la materia prima, almacenaje, producto, mezclas, llenado, empaque, provisiones y preparación para la distribución.

La actual capacidad de llenado de los cartuchos es de 20.000 unidades por día lo que hace un total de producción de casi medio millón cada día. Estos productos son: siliconas, acrílicos, híbridos y sellantes de poliuretano los cuales también son aptos para usos profesionales. Todos los sellantes y adhesivos de SOUDAL reúnen altos estándares de calidad y son objeto de continuas pruebas tanto durante como después de la producción.

Resistencia al roce, resistencia al corte, elasticidad, y otras características son siempre muy bien revisadas. La influencia de las condiciones del clima es también monitoreada con avanzados parámetros relativos a la radiación ultravioleta y a la resistencia. Para la producción completamente automatizada se introdujo el control por computadoras para la mezcla y el llenado. El material para la producción de sellante acrílico y adhesivos a base de agua es automáticamente conducido a la cámara de mezcla y el producto terminado almacenado en tanques que evacuan directamente a las líneas de llenado.

Con la capacidad de 220.000 latas de aerosol por día la planta 2 de SOUDAL es la más grande y más moderna planta de espuma de poliuretano.

Las latas de aerosol son llenadas en varias etapas y con cuidados especiales se agrega el gas propano. Para terminar con el mejor producto un robot revisa los enlatados. Las latas con la mezcla son etiquetadas automáticamente pero las grandes latas, por supuesto, pueden ser llevadas sin problemas. La automatización de toda la línea de producción asegura la máxima eficiencia y una excepcional relación de precio y calidad.

Cada año, hay 35 millones de latas de espuma de poliuretano listas para los fines que requieren los usuarios.

La espuma de poliuretano es principalmente usada para el aislamiento de ventanas y puertas así como también para muchas otras aplicaciones de aislamiento y ha llegado a ser indispensable en el sector de la construcción. La rápida expansión de SOUDAL en la vía de los sellantes hace que vaya siempre por nuevas inversiones.

Un gran estanque con capacidad de 15.000 cargas recientemente puesto en marcha con control de llenado por computadora y la administración local de inventario hace de la compañía un líder en una nueva era. Inspirado por Vic Swerts SOUDAL continúa construyendo y trabajando su promesa para el futuro con el eslogan “Tu puedes siempre hacer más de lo que te propones hacer”.

2.- Derechos marcarios y nombres de dominio de Soudal s.a. y sus filiales.

Haciendo una síntesis de la historia de esta compañía, su actividad comercial tanto a nivel local como a nivel internacional, sus marcas y nombres de dominio registrados, se puede concluir que la asiste un mejor derecho sobre el dominio en disputa.

Que, en efecto, no sólo la propia historia de Soudal la asiste en su mejor derecho, sino que también la larga lista de marcas comerciales y nombres de dominio registrados tanto en Chile como en el extranjero.

Que, en Chile cuenta con marcas y dominios registrados, los que reproduce.

Que, asimismo, ya es titular del nombre de dominio www.soudalchile.cl, mientras que la matriz es titular del dominio www.soudal.com

Así las cosas, y se revisa con detención tanto el Registro de Marcas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial como la página web de Nic Chile, se puede apreciar que no existe otra marca comercial SOUDAL registrada en todo el Clasificador, salvo aquellas de su propiedad; lo mismo ocurre con el registro de nombres de dominio donde, salvo el dominio cuya disputa se discute en autos, no existe otro nombre de dominio que cuente con la expresión SOUDAL entre sus elementos componentes, excepto aquel de su propiedad SOUDALCHILE.CL

Que, lo anterior, deja en evidencia de que estamos frente a un signo original y cuya creación le pertenece sin duda, lo cual la convierte en la titular exclusiva del derecho sobre el dominio SOUDAL.CL

II.- Antecedentes de derecho:

1.- Descripción de los nombres de dominio y su importancia.

Afirma la demandante que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red.

Que, en palabras muy sencillas, el nombre de dominio consiste en un identificador de una "dirección electrónica" o bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es más fácilmente conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como paginas Web, correo electrónico, conversaciones instantáneas, etc. Lo anterior, por cuanto resulta mucho más simple identificar los distintos sitios Web mediante palabras en vez de los números IP que en realidad las identifican.

El concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, COCACOLA, AUDI o LEVER, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

2.- Criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio.

A) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio.

Aun cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio correspondan a dos privilegios distintos, se ha de reconocer que ambos comparten un sin número de aspectos, características y propósitos de tal entidad, por lo que es posible afirmar que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, llevando a evitar que los consumidores

caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio electrónico.

En este sentido, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, ha ido creciendo la lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

En razón de lo anterior, sostiene que 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 previos o en su defecto solicitudes en trámite para el signo pedido como nombre de dominio.

Que, en su caso cuenta con registros de marcas y dominios que corresponden precisamente a la expresión "SOUDAL", tales como “SOUDAL” o SOUDALCHILE.CL, la que es evidentemente similar al nombre de dominio en disputa. Esta marca es efectivamente utilizada en el mercado en que desarrolla sus actividades comerciales, siendo ampliamente reconocido por ella, como consta en los documentos que se acompañan en esta presentación y que, además, corresponde a su razón social.

Por lo tanto, y según lo señalado, afirma que resulta evidente que el nombre de dominio en conflicto "SOUDAL.CL" es de gran interés para la demandante, y reitera que el propósito de los nombres de dominio es la correcta identificación de su titular y como lógica consecuencia de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de la red Internet.

Que, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el anterior, esto es, la distinción por medio de un signo distintivo, el origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real.

Que, esta teoría se encuentra respaldada por la siguiente normativa:

ICANN: Con fecha 1° de enero del año 2000, entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Numeros Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN").

Dicha política reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión.

En efecto, en su titulo preliminar dicha normativa señala que se consideraran como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si:

a) "Si nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos. "

Que, ICANN es, a nivel mundial, la entidad con mayor autoridad en esta materia, toda vez que constituye la reunión de comunidades participantes en Internet de mayor envergadura, tales como asociaciones profesionales, legales, de usuarios, proveedores, etc.

OMPI: EI Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio mala fe.

NIC CHILE: Que los criterios antes enunciados, han sido recogidos por los artículos 20, 21 Y 22 del Reglamento de NIC-Chile. En particular, el artículo 22 del referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala que: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las condiciones siguientes:

- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

Que, sostiene que hay que tener presente que en el caso de autos si se asignará el nombre de dominio al segundo solicitante se estaría produciendo una adulteración de la realidad y de la expresión "SOUDAL", además de inducir

claramente a error a los usuarios que podrían llegar a asociar las marcas y dominios de mi mandante con una actividad desarrollada por un tercero, donde el mencionado tercero no tiene ni ha tenido jamás una actividad comercial. El demandado no tiene ni han tenido jamás participación alguna en el mercado bajo nombre alguno que se asocie o asemeje a SOUDAL motivo por el cual queda en evidencia que es el demandado quien incurre en una conducta abusiva y de mala fe al intentar el registro del dominio SOUDAL en circunstancia de que carecen de un interés legítimo en este dominio.

En resumen, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y, por tanto, corresponde su aplicación a la resolución del conflicto de autos. Lo anterior es especialmente relevante en este caso, dado que es titular de variados registros de marcas comerciales y nombres de dominio para el concepto "SOUDAL" tanto en Chile como en el extranjero.

B) Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido.

Esta teoría postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido fama, notoriedad y prestigio. En este sentido, las marcas notorias, esto es, las reconocidas por la mayoría de los consumidores en un lugar y mercado determinado, son objeto de una especial protección, la que se amplia mas allá de los productos o servicios cubiertos por la misma marca.

Que, evidentemente la aplicación de este criterio obliga a concluir que esta parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio SOUDAL.CL, toda vez que el signos de su propiedad que contienen el concepto "SOUDAL", son idénticos al dominio disputado, y la identifica, sus respectivas marcas y dominios, gozando de una indiscutida notoriedad en el mercado de los sellantes y materiales de construcción tanto a nivel local como internacional. Simple prueba de lo anterior es la amplísima gama de registros de la marca SOUDAL y sus derivados registradas en diversos países.

Que, así las cosas, corresponde la aplicación de este principio a la resolución del conflicto de autos y asignarle el nombre de dominio "SOUDAL.CL".

C) Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legitimo.

Este principio se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios.

Pues bien, indica que tiene diversos registros, tanto marcarios como nombres de dominio, del concepto "SOUDAL", y dichas expresiones corresponden a un proyecto que real y efectivamente ha sido creado y desarrollado por años por mi representado para ofrecer importantes servicios tanto en nuestro país como en el extranjero.

En conclusión, efectiva y realmente utiliza la expresión "SOUDAL", por lo que los usuarios de Internet ya identifican y asocian dicha expresión con ella, la cual, resalta, es excesiva y confusamente similar al dominio en disputa.

D) Criterio de la creación intelectual del signo pedido

Indica la actora que es la legítima creadora del concepto "SOUDAL". En este sentido, el uso de la expresión "SOUDAL" podría ser fácilmente confundido con aquellos dominios y marcas comerciales ampliamente utilizadas por ella para identificar el origen y procedencia de sus servicios.

Por lo que resulta de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación o concepto pueda ampararlo y protegerla de terceros que se pretenden aprovechar de ella. En este sentido, ha invertido tiempo y recursos en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, siendo el nombre con el cual son conocidos sus productos y servicios en el mercado, por cierto, uno de sus activos más importantes.

En efecto, el signo "SOUDAL" la identifica, toda vez que puede corresponder a una derivación lógica de la nueva etapa de actividad empresarial desde el momento en que se trata de una expresión prácticamente idéntica a sus marcas, nombres de dominio y razón social.

E) Uso efectivo en Internet del signo "SOUDAL":

Que otro elemento a considerar es que la expresión "SOUDAL" en sus diversas combinaciones efectivamente identifica los servicios por ella ofrecidos, siendo utilizada efectivamente.

Así las cosas, hoy el mercado financiero, donde se transan las acciones de la demandante, ya identifican y asocian plenamente la expresión "SOUDAL" y sus derivaciones con ella, por lo que al enfrentarse o ingresar al dominio

"SOUDAL.CL" claramente lo relacionarán y asociaran a su origen empresarial. Para reforzar la idea anterior, es importante tener en cuenta que el demandado no ofrece ni ha ofrecido productos o servicios de similares características, por lo que, de asignársele el nombre de dominio en disputa, estará haciendo uso de un signo respecto del cual nunca ha tenido derechos.

F) Criterio de la Identidad.

Que el criterio de la identidad establece que 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.

En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe serle asignado, ya que es titular, en forma previa, de diversos registros marcarios similares o cuasi idénticos a "SOUDAL", la cual, como ya señalamos, se utiliza efectivamente en el mercado. En este sentido, reitera y precisa que el demandado de autos se limitó a tomar la expresión con la cual ella es reconocida en el mercado, lo que sin lugar a dudas inducirá a error y confusión a los usuarios de Internet y publico consumidor en general.

Finalmente, a este respecto, hace presente que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo del 21 de mayo de 2006 sobre nombre de dominio "www.vinasdelmaipo.cl": "El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una mas estrecha relación con el mismo ... ".

G) Convenio de Paris.

Cita la demandante el Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, en su articulo 6 Bis reconoce la protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas, como lo es precisamente el caso de los signos "SOUDAL" de su propiedad. Este tipo de marcas deberán protegerse de cualquier tipo de imitación susceptible de crear confusión en los consumidores.

En efecto, el referido artículo dispone que: "Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción,

susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser ahí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con esta."

Esto implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de las marcas y dominios registrados, y que cuentan con la expresión "SOUDAL", a través de las cuales comercializa sus conocidos servicios, han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos o servicios propios y 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.

Que, por lo demás, reitera que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, los usuarios de Internet asociaran dicho nombre a ella, o deducirían lógicamente que se trata de un sitio de su propiedad, incurriendo en un error y causando confusión ya que el demandado en nada se relaciona con la firma demandante.

Asimismo, cita el artículo 10 bis del Convenio de Paris, sobre competencia desleal, prescribe 10 siguiente:

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los Países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor

2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Que por lo señalado precedentemente, es evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con mi representada ni la actividad comercial que ella realiza ya que, como ya se señaló anteriormente, la expresión "SOUDAL", virtualmente idéntica a las marcas comerciales y nombres de dominio, corresponde o bien se asocia directamente con los servicios por ella ofrecidos. Se trata de una expresión similar o semejante a marcas y dominios ya registrados como marca y que son ampliamente utilizadas en el mercado gozando de una clara fama y notoriedad.

Que, así las cosas, parece claro que los usuarios de Internet enfrentados al dominio SOUDAL.CL lo asociarán inmediatamente con los servicios ofrecidos y comercializados por ella.

Así las cosas, los artículos señalados del Convenio de Paris recién citado, tienen plena vigencia y aplicabilidad en Chile y, por cierto, rango de Ley.

CONCLUSION

Que, de acuerdo con todo lo expuesto en esta presentación y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de diversos y previos registros marcarios y nombres de dominio en Chile y en extranjero, la fama y notoriedad de sus marcas, la vinculación de esa marca con los productos y servicios que ella comercializa, así como también la promoción y comercialización de sus productos y servicios en un sitio en Internet, resulta evidente que es titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en cuestión. Cabe tener presente que los antecedentes y los registros marcarios y nombres de dominios antes citados acreditan fehacientemente que ha creado, conferido fama, notoriedad y distintividad al signo "SOUDAL" siendo evidente que el demandado aprovechará ilegítimamente esa fama y notoriedad adquirida luego de años de esfuerzo y trabajo en caso de que se le asigne el dominio en disputa, en circunstancia de que no existe un verdadero y legitimo interés por parte del demandado de usar el mencionado dominio por cuanto no tiene ni ha tenido nunca un legítimo derecho sobre la expresión en cuestión.

En estas circunstancias, y existiendo diversos registros de marcas y dominios vigentes, solo cabe abocarse a los criterios y políticas de solución de conflictos de asignación de nombres de dominio, los que como hemos revisado concluyen necesariamente su mejor derecho sobre el signo en disputa.

Que, teniendo en cuenta que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, la asignación del dominio "SOUDAL.CL" al demandado de autos, 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, con 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. Las evidentes ventajas y favorables proyecciones del comercio electrónico en lo sucesivo, obligan a concluir que la asignación del dominio de autos sea fundamental para los intereses de ella.

Pide tener por presentada demanda en juicio arbitral en contra del señor RODRIGO OSCAR STOCK ASTUDILLO, acogerla a tramitación y en definitiva resolver asignando el nombre de dominio "SOUDAL.CL" a Soudal S.A., con expresa condenación en costas.

Medios de prueba acompañados por Soudal S.A. en escrito de demanda:

Que como medios de prueba la parte demandante acompañó los siguientes documentos:

1.- Impresión de resultados de búsqueda Google de la marca SOUDAL, donde todo lo que aparece tiene relación con ella y sus productos;

2.- Impresión de resultado de búsqueda en pagina web de Nic Chile de la expresión SOUDAL donde sólo aparece el dominio SOUDAL en disputa y el registro del dominio SOUDALCHILE.CL de su propiedad;

3.- Copia de dos registros marcarios de la marca SOUDAL de su propiedad, obtenidos desde la pagina web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial.

4.- Informacion “Whois” obtenida desde la página web www.networksolutions.com donde se informa la titularidad del dominio www.soudal.com, también de propiedad de nuestra representada.

Que mediante resolución de fecha 8 de abril de 2013, se tuvo por presentada demanda arbitral de asignación del nombre de dominio “soudal.cl”, por Soudal S.A., y por acompañada la prueba documental probatoria, con citación, y se otorgó traslado por 15 días hábiles para contestar a don Rodrigo Oscar Stock Lillo, notificando a las partes con igual fecha.

Que el primer solicitante don Rodrigo Oscar Stock Lillo, presentó escrito de contesta demanda con fecha 6 de mayo de 2013, en la que invocó los siguientes antecedentes y argumentos:

II.- Alegaciones de la demandante:

Señala que la demandante afirma que Soudal es una empresa manufacturera de sellantes, espumas de poliuretano y adhesivos así como productos para la industria automotriz y resistencia al agua, y que su actual sitio web www.soudalchile.cl informa acerca de sus productos e información general acerca de ella, además que es titular del nombre de dominio www.soudalchile.cl, mientras que la matriz con sede en Bélgica es titular del dominio www.soudal.com

Señala que el nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique corresponda a dicha entidad, organización o empresa, como ocurriría con el nombre de dominio en conflicto, que identificaría a la demandante.

Agrega la parte demandante que en su caso, debe aplicarse los siguientes criterios:

a) De la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, teoría que es aceptada por ciertos organismos internacionales y que estaría recogida por el artículo 22 del Reglamento de NIC-Chile, ya que tiene otras marcas similares a la que está en disputa.

b) De la Notoriedad del Signo Pedido y que al aplicarlo se concluiría que esa parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio SOUDAL.CL, ya que el signo de propiedad de esa empresa que contiene el concepto "SOUDAL", la identifica.

c) Del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legitimo, ya que los usuarios de Internet identifican la expresión "SOUDAL", con la empresa.

d) Uso efectivo en Internet del signo "SOUDAL”, que identifica los servicios ofrecidos por la demandante, el que es utilizado.

e) De la Identidad, por el cual correspondería asignarle el nombre de dominio en conflicto a la demandante, ya que esa empresa, es titular de diversos registros marcarios similares o cuasi idénticos a "SOUDAL".

f) Convenio de Paris, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, que en su artículo 6 bis reconoce la protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas, como lo sería el caso de los signos "SOUDAL" de propiedad de la demandante.

Termina afirmando que asignarme el nombre de dominio en conflicto, produciría una evidente confusión, ya que se trata de "un tercero que en nada se relaciona con mi representada ni la actividad comercial que ella realiza…"

Al respecto, Sr. Árbitro señala que conforme a los argumentos que paso a exponer, corresponde rechazar la demanda y adjudicarme el nombre del dominio en conflicto:

II.- Antecedentes de hecho

Indica el primer solicitante que el nombre de dominio SOUDAL.CL, corresponde a Soluciones Urbanísticas de América Latina, sitio que presta un servicio de búsqueda de eficiencia energética de las fachadas de edificios enfocada en las municipalidades como clientes institucionales; a través del uso integral, ecológico y eficiente de distintas tecnologías de ahorro energético de una fachada de edificios, casas y conjuntos armónicos. Los elementos en juego en la asesoría van desde la elección de pinturas especializadas aislantes, iluminación de alta eficiencia (LED, COB, etc.), láminas para vidrios y diseño de aire acondicionado y calefacción.

El plan de desarrollo del proyecto contempla la creación de entidades tipo ESCO (Energy Service Company) americanas en Chile, para luego expandir el proyecto a Perú y Colombia en una segunda fase.

El proyecto se financia con los ahorros energéticos que el cliente logra al plazo de años después de la inversión inicial en remodelar fachadas y sistemas de ambientación de edificios.

De tal modo, nuestro emprendimiento dice relación con la prestación de servicios y no con la venta de productos o insumos.

Para efectos de ejecución del proyecto se ha desarrollado una página web que permita informar sobre nuestros servicios y, paralelamente, hemos solicitado el

registro de la marca SOUDAL bajo el amparo de las clase 42, esto es, consultoría en ahorro de energía y clase 35, decoración de vidrieras (escaparates), que se refiere a actividades diferentes a las que desarrolla la demandante, que por lo demás dice relación con productos e insumos.

Al respecto cabe hacer presente que SOUDAL S.A. registró la marca SOUDAL para las siguientes clases:

Clase 1: Productos químicos destinados a la industria, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto: abonos para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

Clase 2: Colores, barnices, lacas; conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Clase 19: Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas.

Clase 35: (C) Incl. servicios de importación, exportación y representación de toda clase de productos, con exclusión clase 17.

Clase 39: (C) Incl. servicios de distribución, transporte y almacenaje de toda clase de productos, con exclusión clase 17.

De esta forma coincidimos con lo señalado por la propia demandante, en el sentido que la actividad a desarrollar por mi parte corresponden a la de “un tercero que en nada se relaciona con mi representada ni la actividad comercial que ella realiza”, por lo que la utilización del dominio por mi parte, mal podría crear confusión alguna a los usuarios de internet, como lo reconoce esa parte libre y espontáneamente.

Además, he ejercido un legítimo derecho de emprender una actividad económica lícita. Por ser empresario, veo una gran oportunidad en la eficiencia energética.

Tal como consta en los documentos que acompaño, he requerido la inscripción del dominio como primer solicitante. En este sentido, cabe hacer presente que la propia demandante al registrar sólo el dominio www.soudalchile.cl ha entendido que no se generaría la supuesta confusión que hoy invoca, al registrase el dominio

soudal.cl. Nadie puede pretender más derechos de los que puede ejercer y hay una renuncia por parte de la demandante al omitirlo desde el año 2003, cuando conforme a su demanda inició sus actividades en Chile, atendido el tiempo transcurrido y su inactividad.

Es más, SOUDAL sería una empresa de fama en Europa, lo que no implica la misma en Chile. De hecho, su nombre francés carece de sentido en nuestro país. No corresponde extrapolar mensajes en idiomas extranjeros ni tampoco que la demandante SOUDAL S.A. pretenda ejercer derechos de la matriz europea, a quien no representa por lo demás en este juicio.

IV- Antecedentes de derecho:

1.- Inscripción no abusiva:

Conforme al numeral 22 del Reglamento NIC-CHILE será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y

c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

La alegación expresa de la parte demandante es que se habría vulnerado lo prescrito en la letra a) del artículo 22 del Reglamento de NIC-Chile, esto es, que la inscripción sería abusiva. Se cita textualmente en su demanda: “En particular, el artículo 22 del referido reglamento, en su primer párrafo, letra a), señala que: "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerara abusiva cuando se cumplan las condiciones siguientes:

- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido”

Ello fija el ámbito de la controversia y la competencia del Tribunal para resolver, y la demandante no invoca expresamente como supuestamente infringidas el resto de las condiciones copulativas que contiene dicha norma, limitándose a señalar que soy un tercero que no tengo ni ha tenido jamás una actividad comercial, lo que constituye, a su juicio, suficiente "motivo por el cual queda en evidencia que es el demandado quien incurre en una conducta abusiva y de mala fe al intentar el registro del dominio SOUDAL".

Respecto a la letra a) del citado artículo, cabe señalar que el dominio sobre el que aduce similitud la demandante es SOUDALCHILE y el dominio en cuestión es SOUDAL.CL. Mi nombre de dominio no es idéntico ni menos aún engañosamente similar.

En cuanto a la pretendida similitud con la marca, cabe precisar que el nombre de mi dominio SOUDAL.CL, es una sigla que deviene de Soluciones Urbanísticas de América Latina. Constituye una arrogancia de la parte demandante el pretender, por la simple razón que la matriz habría partido como una empresa familiar y hoy tendría fama mundial como empresas de la construcción, manufactura, automotriz y de bricolaje, no dejar espacio alguno al desarrollo de emprendimientos, aún siendo absolutamente distintos a aquellos, como ocurre en este caso, ya que tendría un mejor derecho contra cualquier individuo que pretenda desarrollar una actividad económica.

Además, como se ha dicho, esta parte ha solicitado en Chile el registro de la marca con el nombre en disputa, por las clases 42, ahorro de energía y clase 35, decoración de vidrieras (escaparates).

En el evento que el señor Juez estime invocados los literales b) y c) del citado artículo 22 como fundamento de la demanda, cabe señalar que respecto a la letra b), en que se requiere que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, cabe indicar que tengo derecho a emprender cualquier actividad comercial conforme lo establece el número 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República siempre que ella sea lícita, no sea contraria a la moral, el orden público o la seguridad social, respetando las normas legales que los rigen.

Por su parte, respecto a la letra c) del artículo 22 se debe señalar que es carga procesal del demandante acreditar la existencia de mala fe, cuestión que deberá probar en la oportunidad procesal respectiva.

En todo caso, debe tenerse presente que el espectro de la propiedad marcaria está limitado a los productos o servicios protegidos por el registro correspondiente, por lo tanto, dado el especial marco de protección que arranca del derecho marcario, no puede pretenderse un derecho per sé sobre una denominación en internet por el sólo hecho de tener una marca comercial. Para que efectivamente se produzca la infracción alegada por el reclamante, el nombre de dominio debe infringir la marca comercial de propiedad de éste, específicamente respecto del ámbito de protección de dicha marca.

A su vez, se hace presente que el demandante ha empleado y empleará el dominio en disputa única y exclusivamente para los negocios comprendidos dentro del ámbito de protección de las clases de la marca solicitada, por lo que no pueden verse afectados los derechos que provienen de otros registros marcarios, toda vez que al no haberse acreditado un empleo por mi parte que exceda del ámbito de protección de la marca, mal puede afectar las potestades que asisten al reclamante como titular de sus marcas comerciales.

Además, tal como se indica en la página web de INAPI.cl, “La circunstancia de poseer un registro de dominio no resulta en consecuencia vinculante para los efectos de obtener una marca registrada, ni viceversa, las marcas comerciales otorgadas no generan un tipo de prioridad ante el NIC Chile”.

De esta manera, al no cumplirse ni uno de los tres requisitos copulativos que se han establecido en el artículo 22 del citado Reglamento, debe ineludiblemente entenderse por S.S. Juez Arbitro que no hay inscripción abusiva.

2.- Buena fe.

Sin perjuicio de lo ya expuesto en cuanto a que no he actuado de mala fe, es posible evidenciarlo con los antecedentes que acompaño en el otrosí, que básicamente se reducen a que me encuentro haciendo uso del dominio WW.SOUDAL.CL, y que he solicitado el registro de la marca a nombre de SOUDAL, clase 42, ahorro de energía y clase 35, decoración de vidrieras, que se refiere a actividades diferentes a las que desarrolla la demandante.

Además, he ejercido un legítimo derecho de emprender una actividad económica lícita, inscribiendo oportunamente el dominio como primer solicitante. Además, que por ser empresario, como ya señalé, veo una gran oportunidad en la eficiencia energética, más aún cuando de acuerdo a lo dispuesto en el número 21 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, la referida Constitución asegura a todas las personas el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, el orden público o la seguridad social, respetando las normas legales que los rigen.

Además, en el evento de producirse inscripciones competitivas, el Reglamento de NIC Chile y la doctrina y jurisprudencia de Derecho nacional y Derecho Comparado han sentado las bases y principios en orden a solucionar el conflicto y definir la asignación definitiva o consolidación del nombre de dominio. A este respecto, el primer principio al que debemos atender es al de "first come, first served", aforismo técnico que viene a recoger el ya conocido aforismo jurídico "prior in tempore prior in iure", que en esta materia se ve potenciado por cuanto, atendidas las condiciones técnicas del funcionamiento de la Red, "el primero que llega es el único servido". Este principio, sólo podrá desatenderse cuando concurra alguna circunstancia que rompa el equilibrio entre las partes y que determinen el mejor derecho del segundo solicitante o la mala fe del primer solicitante, lo que tiene que probarse.

También hce presente al señor Juez que, a diferencia de la demandante, asistí al comparendo de conciliación ante NIC-Chile a objeto de lograr un acuerdo con ella que permitiera la explotación de ambos de sus respectivos dominios, lo que no fue posible ante su inasistencia.

3. - Principio “FIRST COME FIRST SERVED”.

Además, tal como consta en autos soy el primer solicitante y no el segundo como pretende dar a entenderla la parte demandante, al señalar “Asimismo, hay que tener presente que en el caso de autos si se asignará el nombre de dominio al segundo solicitante se estaría produciendo una adulteración de la realidad y de la expresión "SOUDAL…” y que en la especie corresponde aplicar el Principio “FIRST COME FIRST SERVED”.

4.- Criterio de la Notoriedad del Signo Pedido.

Para aplicar este criterio y determinar qué parte tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio SOUDAL.CL, debe estarse a lo que sucede en Chile, y no en Bélgica.

5.- Criterio del Mejor Derecho por el Uso Empresarial Legítimo.

Respecto a este criterio corresponde evaluar el hecho que ya tengo funcionando un sitio y dos solicitudes de marca a nombre de Soudal, en que ofrezco los servicios que presto. Corresponde a un proyecto que real para ofrecer en América Latina.

6.- Criterio de la creación intelectual del signo pedido.

La sigla "SOUDAL" identifica las siglas de mis servicios: Soluciones Urbanísticas de América Latina, que corresponde al inicio de una etapa de actividad empresarial y se trata de una expresión idéntica a la marca solicitada y al nombre de dominio.

7.- Criterio de la Identidad.

Tal como señala la parte demandante, el criterio de la identidad establece que 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, y es lo que ocurre en el presente caso, al solicitar el registro de igual marca. Además, no se provocará confusión en los usuarios de la red de Internet respecto al origen o procedencia empresarial en relación al giro de negocios de la demandante, ya que Soudal generará en la web la asociación a un servicio de excelencia de eficiencia energética. No hay asociación a productos o marcas particulares de insumos. La asociación natural en la mente del cibernauta será una visión de urbes eficientes energéticamente en el cono sur de América Latina.

8.- Convenio de París.

Considero que el citado Convenio no se aplica directamente al caso en disputa, toda vez que trata de la protección de las marcas y no del dominio, además, lo que pretende evitar es crear confusión en los consumidores, lo que tal como señalé anteriormente, esto no ocurre en el presente caso, toda vez que se trata de negocios con giro diferentes, por lo que no podría existir aprovechamiento de un conocimiento ajeno para promocionar mis servicios.

Que, conforme a lo expuesto y lo dispuesto en el artículo 19 números 21 de la Constitución Política; numeral 22 y demás pertinentes del Reglamento NIC-

CHILE; y Procedimiento Arbitral fijado por las partes, solicito al Sr. Árbitro que se tenga por contestada la demanda de autos, y negar lugar a ella, adjudicándome el dominio, no sólo por tener un verdadero y legítimo interés, sino que también un derecho de uso y goce respecto del dominio, de propiedad, además de no existir confusión alguna para los consumidores, ni vulnerar la normativa vigente, teniendo un mejor derecho sobre la sigla en disputa, condenando expresamente en costas a la contraria.

Medios de prueba acompañados por el primer solicitante Stock Lillo, en su escrito de contesta:

1.- Copia de impresión de la activación del dominio Soudal.cl de fecha 16 de octubre de 2012.

2.- Copia de impresión de la solicitud N° 1049910, en que solicité registrar la Marca SOUDAL, como clase 42, para consultoría en ahorro de energía.

3.- Copia de impresión de la solicitud en que solicite registrar la Marca SOUDAL, como clase 35, para vidrieras

4.- Copia de pago efectuado para inscribir dominio en NIC. Factura electrónica N°9608

5.- Copia de Impresión de la página web soudal.cl

6.- Copia de correos electrónicos que notifican presentación de la demanda y entrega de su texto de fecha 8 y 10 de abril

7.- Copia del comparendo de conciliación

8.- Copia de Impresión de instancia administrativa de las solicitudes de inscripción de marca

Que, mediante resolución de fecha 7 de mayo de 2013, se tuvo por contestada la demanda por don Rodrigo Oscar Stock Lillo.

Que, con fecha 17 de mayo de 2013, se recibió la causa a prueba por el termino de ocho días hábiles, fijándose los siguientes puntos de prueba:

1.- Uso y/ o aplicación del concepto SOUDAL efectuado por las partes, medios, ámbito de actividades y fechas.

Que, la parte demandante, mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2013, solicitó se tenga por reiterada la prueba documental acompañada en escrito de demanda.

Que, el primer solicitante mediante escrito de fecha 28 de mayo de 2013, presentó prueba documental, que se tuvo por acompañada con citación, mediante resolución de fecha 3 de junio de 2013.

Que, el primer solicitante con fecha 4 de junio de 2013, presentó escrito formulando observaciones al aprueba rendida.

Que mediante resolución de fecha 14 de agosto de 2013, se citó a las partes a oír sentencia definitiva.

PARTE CONSIDERATIVA:

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

PRIMERO: Que, la materia objeto de litigio que debe resolverse en este proceso arbitral, es determinar a quien corresponde asignar el nombre de dominio “soudal.cl”, conforme las presentaciones y pruebas acompañadas por las partes en conflicto.

SEGUNDO: Que, la demandante Soudal S.A. solicita se le asigne el dominio soudal.cl, y sostiene que es titular de un mejor derecho que el primer solicitante don Rodrigo Oscar Stock Lillo, y funda sus afirmaciones en que es titular de la marca comercial SOUDAL, para distinguir productos de las clases 1, 2, 19 y servicios de las clases 35 y 39, del Clasificador Internacional de marcas comerciales. Agrega que su marca comercial SOUDAL es famosa y notoria en el rubro de los adhesivos y sellantes, a lo menos en su país de origen Bélgica. Indica que es titular del dominio soudalchile.cl, y a nivel internacional de soudal.com, y que de asignarse el dominio al primer solicitante, se provocará confusión y engaño en la red de Internet, acerca del origen empresarial del dominio .CL.

TERCERO: Que, a su turno el primer solicitante don Rodrigo Oscar Stock Lillo, solicita se rechace la demanda de oposición, y sostiene que la denominación SOUDAL, corresponde al acrónimo de SOLUCIONES URBANISTICAS DE AMERICA LATINA, que pretende aplicar a un servicio de búsqueda de eficiencia energética para las fachadas de edificios, mediante uso de energías ecológicas y económicas, y que para ello ha solicitado el registro de la marca soudal ante el INAPI, para servicios de consultoría en ahorro de energía, clase 42 y decoración de vidrieras en clase 35. Afirma que su actividad no se relaciona con el rubro de los productos y servicios que ampara la marca comercial de la parte oponente, y pide se le asigne el dominio en cuestión.

CUARTO: Que, ambas partes han invocado variados principios y criterios de doctrina y jurídicos que se pueden aplicarse en un proceso de asignación de nombres de dominio, los que se reseñaron latamente en la parte expositiva de la sentencia, respectivamente.

QUINTO: Que, analizados los argumentos esgrimidos por las partes y las pruebas acompañadas, este sentenciador ha llegado a la conclusión que al primer solicitante le asiste el legitimo derecho para inscribir el dominio SOUDAL, como nombre de dominio, atendido a que mediante éste pretende desarrollar un proyecto de servicios inmobiliarios, referidos a uso de energías sustentables, por lo que no colisiona con el ámbito de productos en que opera la empresa SOUDAL S.A., cual es el de los productos de las clases 1 y 2, especialmente referidos a sellantes y adhesivos, motivo por el cual de asignarse el dominio al primer solicitante, no se provocará confusión en Internet respecto al origen o procedencia empresarial de los servicios que pretende amparar don Rodrigo Oscar Stock Lillo, toda vez que las actividades en que opera uno y otro son distintas y no relacionadas.

SEXTO: Que, en consecuencia la solicitud de inscripción del dominio soudal, no tiene por finalidad imitar o copiar ni apropiarse de una denominación ajena, ni persigue desviar clientela de la empresa oponente, toda vez que los campos operativos de los actores en conflicto es de destinta naturaleza, ni se encuentran relacionados, y por lo tanto tienen distintos destinatarios y usuarios objetivos en el ámbito de los servicios que se pretenden distinguir en la red de Internet.

SEPTIMO: Que, conforme al mérito de la prueba acompañada al proceso por la segunda solicitante Soudal S.A., no se puede concluir que la marca comercial SOUDAL, sea famosa y notoria en Chile y en el extranjero, ya que se trata de productos de las clases 1 y 2, que no consta en el proceso tengan una presencia comercial en el mercado nacional, de lo que se sigue entonces que no corresponde otorgarle una especial protección a nivel de denominaciones distintivas, como es el caso de las marcas comerciales que logran esta categoría de famosas y notorias, que como sostiene la doctrina de propiedad industrial rompen o trascienden el llamado principio de especialidad de las marcas.

OCTAVO: Que, por los motivos señalados se desestiman los fundamentos de la demanda de oposición de fojas 9 y siguientes presentada por Soudal S.A.

PARTE RESOLUTIVA:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme a los principios de mejor derecho y prudencia y equidad, acoger la solicitud de asignación del nombre de dominio “soudal”, presentada por Rodrigo Oscar Stock Lillo, y se acoge su solicitud de inscripción, rechazándose la oposición de la segunda solicitante Soudal S.A.

Que en materia de costas personales del Juez Arbitro, 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 don Andrés Torres Ríos, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Juez Árbitro Arbitrador

Alejandra Loyola Ojeda

Andrés Torres Ríos