MAT: asignación de nombre de dominio "styrofoam.cl"

Santiago, dieciséis de octubre de dos mil doce

VISTOS:

- 1.- Que por oficio N° OF16197 de fecha 23 de abril de 2012, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), notificó al suscrito la designación como Árbitro para resolver el conflicto planteado por la inscripción del nombre de dominio "styrofoam.cl", entre Comercial Aislantes Temuco Limitada y The Dow Chemical Company;
- 2.- Que los nombres de dominio ".cl" se rigen en Chile conforme a un estatuto especialmente dictado al efecto, denominado "Reglamento para el funcionamiento del Registro de nombres de dominio .cl", en adelante el "Reglamento", y cuyo anexo 1 contempla las normas por las que se ha de regir el Procedimiento de Mediación y Arbitraje. Que de acuerdo a estas normas, y el encargo encomendado, corresponde al suscrito resolver la materia debatida, fundado en su calidad de "Árbitro Arbitrador";
- 3.- Que concordante con lo expuesto, por resolución de fecha 24 de abril de 2012, el suscrito aceptó el cargo de Árbitro Arbitrador, juró desempeñarlo fielmente y citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas del procedimiento del arbitraje para el día 14 de mayo de 2012 a las 15:30 horas en las oficinas del Árbitro. Esta resolución se notificó a las partes por carta certificada, y vía correo electrónico a los domicilios y direcciones registrados en NIC chile;
- 4.- Que habiendo sido válidamente citadas las partes, el respectivo comparendo de fijación de normas de procedimiento se llevó a cabo el día 14 de mayo de 2012 solo con la asistencia de The Dow Chemical Company, representada por doña Carla Encalada Contreras, quien acreditó poder suficiente;
- Acorde con las normas de procedimiento fijadas, la parte de The Dow Chemical Company hizo valer ante este Tribunal sus pretensiones de mejor derecho del nombre de dominio "styrofoam.cl" fundado esencialmente en los siguientes antecedentes: a) Que con fecha 10 de Enero del 2012, Comercial Aislantes Temuco Limitada solicitó el nombre de dominio "styrofoam.cl" y posteriormente, dentro del plazo, The Dow Chemical Company se opuso a dicha solicitud, pidiendo el dominio competitivo con fecha 19 de Enero del 2012; b) Que The Dow Chemical Company, es una reconocida empresa multinacional, creada en el año 1897, dedicada al rubro industrial, específicamente en la creación y manufactura de sustancias químicas, plásticos y productos de agricultura, tales como herbicidas, fungicidas y pesticidas. A raíz de ello, posee una amplitud inmensa respecto a los productos que brinda, siendo muchas de ellas reconocidas marcas en nuestro país tales como Thermax, Cellosize, Dow Anol, Poluox, Styrofoam, entre muchas otras; c) Que la marca "Styrofoam" fue creada por ella para distinguir poliestireno extrudido o XPS, tal como lo acreditan los documentos que acompaña, que consiste, en palabras muy simples, en una especie de espuma rígida obtenida de un proceso químico que es usada principalmente como aislante térmico. Este producto lo fabrica exclusivamente The Dow Chemical Company, desde el año 2000, al comprar la patente de invención del científico sueco C.G. Munster. Que por lo mismo, ha protegido sus intereses comerciales, preocupándose de salvaguardar cada una de sus marcas, nomenclaturas y etiquetas como marcas comerciales en la mayoría de los países del mundo; d) Que a simple viste se puede apreciar que el nombre de dominio disputado "styrofoam.cl", es idéntico a su marca, sin adicionarle elemento

diferenciador alguno, siendo así un hecho innegable que el solicitante pretende valerse de la denominación creada por ella para utilizar una página web para la comercialización de dicho producto, ya que si sólo se analiza la razón social del mismo, Comercial Aislantes Temuco Limitada, es lógico deducir que se dedica a la venta de los mismos. En este sentido, el primer solicitante ha tomado una marca completamente ajena y ha pretendido apoderarse de ella a través de un nombre de dominio, lo cual no puede ser aceptado; e) Que en consecuencia, la particular solicitud del nombre de dominio, "styrofoam.cl", claramente afecta los intereses de The Dow Chemical Company, de los consumidores y de los usuarios de la red Internet. Asimismo, es indudable que quien tiene un mejor derecho sobre el dominio en conflicto, es precisamente ella, creadora de la marca "Styrofoam", la cual se encuentra registrada en nuestro país desde hace 30 años; f) Que los nombres de dominio consisten en direcciones electrónicas por medio de las cuales los usuarios de Internet son conocidos e identificados en la red, con la finalidad de poder utilizar los diversos servicios ofrecidos en línea, ya sea páginas webs, correo electrónico, etc. Es parte esencial del nombre de dominio el poder identificar a su asignatario o al que opere el dominio, de tal forma que el que use dicho dominio sea titular de la marca o haya sido autorizado por el mismo. De no ser así, se producirían invariables errores entre los usuarios de Internet, quienes accederían a un nombre de dominio con la intención de llegar a la empresa titular de la marca -en especial si se trata de una marca famosa- y se encontrarían con un tercero que nada tiene que ver con el titular de la marca que corresponde al nombre de dominio. En este caso, la red mundial conocida como Internet sería una red confusa y caótica, que terminaría engañando y frustrando a los usuarios, quienes perderían valioso tiempo en búsquedas infructuosas; g) Que en este sentido, hay que tener presente la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio -UDRP. En la aplicación de la UDRP, tiene especial relevancia las marcas comerciales de las cuales pueden ser titulares las partes, por cuanto lógicamente ayuda sustancialmente en la determinación de quién es el que tiene mejor derecho a nombre de dominio en disputa, en especial si este coincide con una marca comercial; h) Que en el presente caso, al ingresar a la red y solicitar la página www.styrofoam.cl los usuarios de Internet querrán encontrar en ella, como resulta evidente, todo lo relativo a los productos que mi representada distingue con la marca comercial "Styrofoam", que representa en nuestro país, debidamente registrada. Por otro lado, al ser confusamente parecido el dominio en conflicto con la denominación previamente utilizada por mi mandante, es del todo probable que los consumidores incurran en errores, ingresando a la página web en cuestión -en el caso improbable que se le adjudique- cuando en realidad pretendían informarse respecto de los productos que representa mi mandante. Lo anterior se producirá dado que, como salta a la vista, el nombre de dominio solicitado es casi idéntico la marca comercial de mi mandante; i) Que en adición a lo anterior, el Convenio de París, establece 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 fábrica 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 allí 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 ésta". Dicha disposición implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de "Styrofoam" han de protegerse especialmente por los países miembros de la Unión, toda vez que de su explotación no autorizada se deriva, por un lado la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y, por otro, el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios

que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ellos acarrea al titular de la marca famosa y notoria; j) Que por otro lado, el artículo 10 bis del Convenio de París, expresamente condena las prácticas desleales; k) Que de acuerdo a lo establecido por esta norma, debe prohibirse cualquier acto que sea capaz de causar confusión entre el público consumidor, siendo más que evidente que el nombre de dominio solicitado llevará a inevitable confusión entre los consumidores y usuarios de Internet. La similitud que esta parte ha aludido entre la marca comercial protegida por ella y el nombre de dominio solicitado, perturbará, evidentemente, los negocios de éste, de procederse a la adjudicación al primer solicitante y, por lo mismo, atraerá a usuarios de Internet al sitio web del primer solicitante. Lo anterior, debe ser necesariamente tomado en cuenta a la hora de resolver el presente conflicto pues, de acuerdo al derecho comparado, así como también a la jurisprudencia relativa a los nombres de dominio, se ha tomado siempre en consideración el vínculo entre nombres de dominio, marcas comerciales y la razón social de una empresa, puesto que comparten la misma finalidad: tener el rol de identificadores de los diversos bienes y/o servicios que se ofrecen a través de Internet. Por ende, al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe tener en cuenta precisamente la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio o similares, como ocurre en el presente caso; I) Que tales criterios han sido recogidos en las causales de revocación, que pueden servir de guía para la resolución del dominio en disputa, contenidas en los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC Chile y, por consiguiente, de asignarse el nombre de dominio de autos al primer solicitante se estaría produciendo una dilución de la marca "Styrofoam", lo cual podría causar graves confusiones entre los consumidores. En definitiva, de acuerdo a lo expuesto, claramente se puede apreciar que es la titular del mejor derecho para la obtención del nombre de dominio en disputa pues, al existir dos solicitudes válidamente presentadas que han cumplido a cabalidad lo dispuesto en el Reglamento de NIC Chile, sólo procede resolver la presente disputa de acuerdo a los criterios y políticas de solución de conflictos y asignación de nombres de domino, que en este caso nos indican, sin lugar a dudas, que se debe asignar el nombre de dominio styrofoam.cl a The Dow Chemical Company;

- 6.- Por resolución de fecha 1 de junio de 2012, se tuvo por presentada la demanda de mejor derecho por parte de The Dow Chemical Company y por acompañados los documentos con citación. Habiendo transcurrido el plazo fijado en autos para la presentación de la demanda del primer solicitante, Comercial Aislantes Temuco Limitada, sin que ello haya ocurrido, se tuvo por no presentada. De la presentación de The Dow Chemical Company se dio traslado por el plazo de cinco días para contestar las pretensiones o aseveraciones efectuadas por el segundo solicitante;
- 7.- Tampoco el primer presentó dentro del plazo mencionado en el número anterior, ningún escrito para hacer valer sus pretensiones, como tampoco acompañó pruebas en ese sentido, por lo que se le tuvo en rebeldía durante todo el transcurso del proceso;
- 8.- Que atendido el tiempo transcurrido desde la última gestión, sin que ninguna de las partes haya hecho otra presentación, y en consideración a las normas del procedimiento acordado, en cuya virtud las partes deben acompañar y/o hacer valer todos sus antecedentes o medios probatorios que respaldan sus pretensiones, conjuntamente con sus reclamaciones, se omitió recibir la causa a prueba, y resolvió derechamente dictar sentencia.

CON LO EXPUESTO Y TENIENDO PRESENTE:

- 9.- Que son hechos no controvertidos ni discutidos en la presente causa, los siguientes:
- a) Que, habiendo sido legalmente emplazado el primer solicitante, éste ha demostrado un total desinterés en la presente causa para hacer valer sus derechos, desde el momento que no ha acompañado en estos autos prueba de ninguna especie tendiente a acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, o a desvirtuar la prueba acompañada por la parte de The Dow Chemical Company;
- b) Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta, menos tratándose de causas tramitadas en rebeldía del primer solicitante como es en este caso. Precisamente, la excepción al principio se ampara entre otros, en la validación o acreditación de un mejor derecho por alguna de las partes, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando ninguna de las partes en conflicto respalda sus pretensiones, o ambas lo hacen encontrándose en semejantes condiciones. No obstante, en este caso ello no ocurrió, desde el momento que sólo la parte de The Dow Chemical Company ha demostrado tener una legítima y válida pretensión;
- c) Que el segundo solicitante ha logrado acreditar que la expresión "styrofoam", es un signo distintivo y característico de su autoría, y conocido en el público para designar el producto comercializado por The Dow Chemical Company. Adicionalmente, el segundo solicitante ha acreditado ser titular de la marca comercial "Styrofoam" en Chile para distinguir los productos de las clases 1, 2, 17 y 19 del Clasificador Internacional de Marcas y que el nombre de dominio en cuestión es idéntico a la marca identificatoria y distintiva de su producto;
- 10.- Que lo expuesto en el considerando anterior tiene relevancia para este Árbitro, ya que al ser el nombre de dominio solicitado por Comercial Aislantes Temuco Limitada absolutamente idéntico a la marca comercial registrada por el segundo solicitante, hace fuerza para este Árbitro el argumento de asociatividad entre el nombre de dominio en disputa y la marca comercial del segundo solicitante. Ello, permite también crearse un juicio de la consistencia de los argumentos de vinculación desleal y relación impropia que alega el segundo solicitante, en el sentido de que el primer solicitante tiene en su razón social incluido el término "aislantes", lo que evidentemente deja de manifiesto que se dedica a la comercialización de los mismos productos identificados con la marca comercial "Styrofoam", registrada por el segundo solicitante. A esto, se adiciona el efecto de inducir a error o confusión en el público que accede a Internet, que es la materia que se cuestiona y discute;
- 11.- Que sin perjuicio de lo anterior, el mero hecho de que el primer solicitante haya inicialmente solicitado el nombre de dominio, sin respaldar sus pretensiones por medios de prueba suficientes, que a su vez también garanticen la buena fe de su solicitud, confirman también un absoluto desinterés de su parte;
- 12.- Que a mayor abundamiento, en caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este Árbitro se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, y el sustento de su protección a través de distintas formas (marca comercial), por un asunto de certeza jurídica, lo cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe primero como marca

comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando simultáneamente;

- 13.- Que además, este Árbitro conforme las facultades que le han sido otorgadas por el Reglamento, debe ajustarse en su actuar a la calidad de "Arbitrador", en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia, racionalidad y equidad le indiquen, y las normas por las que se rige este juicio. Que precisamente es sobre la base de estos principios que este Árbitro ha valorado la prueba acompañada por el segundo solicitante para respaldar su pretensión, creándose la convicción absoluta de que a este último corresponde el mejor derecho sobre el nombre de dominio "styrofoam.cl";
- 14.- Que no obstante lo anterior, además el Reglamento contempla en su Art. 7° que "Por el hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el dominio CL, se entiende que el solicitante acepta expresamente, suscribe y se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el presente documento, sin reserva de ninguna especie". Que asimismo, el Art. 15 del Reglamento dispone expresamente que "será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros".

Y visto además, las facultades que al sentenciador le confieren el Reglamento para el funcionamiento el Registro de Nombres de Dominio CL y los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes por las que se rige este juicio y los dispuesto en los artículo 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales.

RESUELVO:

- 1.- Asignar el nombre de dominio "styrofoam.cl" a la parte de The Dow Chemical Company (Cooper & Cía. Ltda). Rechazase la solicitud del primer solicitante, Comercial Aislantes Temuco Limitada.
- 2.- Que en uso de las facultades que competen a este Juez Árbitro, no existe condena en costas, y se resuelve que las mismas serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados en el proceso.
- 3.- Notifíquese la sentencia a las partes por carta certificada, sin perjuicio de su notificación a las mismas y a NIC Chile por correo electrónico. Dese copia autorizada a las partes que lo soliciten, a su costa y devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su archivo.
- 4.- Conforme lo dispone el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, firman la presente sentencia en autorización de la misma los testigos que más abajo se indican.

Sentencia pronunciada por el Árbitro don Cristián Mir Balmaceda.

María Elena Rioseco C.I. Nº 16.209.380-0 Paola León Valdés CI Nº 12.358.020-6