## TOMAS ALBERTO NORAMBUENA ARENAS v. LA ARGENTINA DE LEVADURAS S.A.

Causa Rol No. 50-2012

Santiago, 13 de noviembre de 2012.

## **VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "todocalza.cl", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, TOMAS ALBERTO NORAMBUENA ARENAS, con domicilio en Alameda N° 340, comuna de Santiago, Santiago, y como segundo solicitante, LA ARGENTINA DE LEVADURAS S.A., con domicilio en Avenida Andrés Bello, N° 2711, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago.

<u>SEGUNDO:</u> Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco, número 5561, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

**TERCERO:** Que, en la oportunidad de esa primera actuación compareció sólo el segundo solicitante, debidamente representado, por don Carlo Benussi Díaz. No

se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

<u>CUARTO:</u> Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

**QUINTO:** Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, alegando en lo medular lo siguiente:

- COMPAÑÍA ARGENTINA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, más conocida como CALSA es una reconocida empresa de origen argentino dedicada a la elaboración y comercialización de insumos alimenticios, especialmente de insumos de panificación y pastelería, actividad que realiza desde el año 1923.
- Que, como parte de la estrategia para proteger sus derechos, inversiones y nombre comercial, cuanta con un registro marcario para distinguir productos de la clase 29, en INAPI, y además cuenta con registros marcarios en el extranjero, principalmente en Argentina, todos relacionados a la marca "CALSA", expresión con la cual, su representada, es reconocida en el mercado nacional e internacional, signo que considera virtualmente idéntico al incorporado en el dominio en disputa.
- Que la expresión "CALSA", es una marca comercial utilizada profusamente en el mercado por su mandante, por lo que el registro y uso por parte de un tercero de una expresión engañosamente similar le causará un gran perjuicio.
- Que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares, estimando al efecto, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio "todocalza.cl" con un sitio de Internet con información relativa a su mandante y sus populares insumos alimenticios, lo que se debería a que la expresión "TODO", no es un elemento diferenciador de la expresión

- "CALZA", que es un signo virtualmente idéntico a la marca de su mandante, y que para reforzar lo anteriormente señalado, en especial la asociación en Internet de la expresión "CALSA", su representada es titular del dominio "calsa.com.ar"
- Con lo anteriormente señalado, cabe concluir, a juicio del segundo solicitante, que el signo en conflicto, es engañosamente similar al nombre de dominio y marcas comerciales de su mandante.
- Que el hecho de que el nombre de dominio contenga la expresión "TODO", se acentúa el riesgo de engaño a los usuarios de Internet, ya que dicho vocablo, abarcaría todos y cada uno de los productos alimenticios de su mandante, lo que en la práctica no ocurre, ya que la demandada no tiene vinculación alguna con su representada.
- Señala el segundo solicitante, además, que la función de básica de todo nombre de dominio, es aquella que consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, lo de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante, no se estaría cumpliendo.
- Añade el segundo solicitante, que de conformidad a los criterios de ICANN, la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio, debe ser hecha de conformidad a la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión.
- Que de otorgarse el dominio en disputa al demandado, además, se estaría produciendo la dilución de las marcas "CALSA", a las que, a mayor abundamiento, su mandante le ha dado fama, notoriedad y prestigio.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

- 1. Certificados de los registros marcarios para el signo "CALSA".
- 2. Impresiones del sitio web de NIC Argentina.
- 3. Impresiones del sitio Web www.calsa.com.ar
- 4. Impresiones de la página Web http://conypan.com.ar

- 5. Impresiones del sitio Web <u>www.emehermanos.com.ar</u>
- 6. Impresiones del sitio Web <u>www.abmaurila.com</u>
- 7. Impresiones del sitio Web www.guiasenior.com
- 8. Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl
- Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio viñasdelmaipo.cl.

**SEXTO:** Que, este Tribunal tuvo por interpuesta la demanda de mejor derecho por asignación de nombre de dominio presentada por el segundo solicitante, tuvo por acompañados, con citación, los documentos presentados, y dio traslado de la presentación al primer solicitante.

**<u>SÉPTIMO</u>**: Que, el primer solicitante, dentro del plazo establecido para ello hizo sus descargos, mediante presentación en la que señala, en lo medular, lo siguiente:

- Que el dominio en conflicto, fue inscrito por el primer solicitante para desarrollar un "blog personal", para difundir información relacionada a la ciencia y la tecnología, lo que se aleja totalmente del rubro desarrollado por el segundo solicitante.
- Que "Todo Calza", es una frase recurrente de un personaje de la televisión chilena que presenta fenómenos paranormales y conspiraciones, basadas en mitologías, que desinforman a la gente, por lo que su fin, es informar a la sociedad de ciertos fenómenos, basándose en estudios y evidencia científica.

El primer solicitante no acompañó documentos a su presentación.

<u>**OCTAVO**</u>: Que este Tribunal tuvo acompañada la presentación del primer solicitante, y dio traslado al segundo solicitante, de conformidad a las bases del procedimiento de autos.

**NOVENO**: Que dentro del plazo establecido, el segundo solicitante evacuó el traslado conferido, señalando en lo medular, los siguientes argumentos:

- Que el demandado no ha aportado, a estos autos, prueba alguna que acrediten sus dichos, ni tampoco las razones por las cuales le asistiría un mejor derecho.
- Que el vínculo y mejor derecho que a su representada le asiste, respecto del dominio en disputa, se encuentra ampliamente acreditado en este procedimiento, lo que se traduce en la titularidad que su mandante tiene sobre los derechos marcarios previos para la expresión "CALSA", la que goza de amplio reconocimiento en el mercado.
- Que su mandante tiene un interés real, concreto y legítimo respecto del nombre de dominio en disputa, lo que configuraría un mejor derecho a su favor, para lo que se debe tener presente que el signo pedido es confusamente similar a la marca antes indicada.
- Que el principio "first come, first served", bajo ningún supuesto libera a la contraria de acreditar su mejor derecho, siendo reconocido en doctrina como un principio de "última ratio", debiendo aplicarse cuando las partes se encuentran en igualdad de derechos sobre un determinado dominio.

**<u>DECIMO</u>**: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal al buscador "**Google**" y al sitio Web **www.todocalza.cl.** 

## CONSIDERANDO,

<u>UNDECIMO</u>: Que, los documentos acompañados por el segundo solicitante no han sido objetados, han sido presentados en tiempo y forma, y se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

<u>DÉCIMO SEGUNDO</u>: Que, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Relevante resulta a estos efectos tener presente que, del análisis preliminar de los documentos acompañados, puede inferirse con

suficiencia que el segundo solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legítimo.

**DÉCIMO TERCERO**: Que, la importancia del nombre de dominio es, primordialmente, la de identificar un determinado producto, servicio, organización o cualquier tipo de sistema social, en forma rápida y precisa, a fin de evitar que las personas en general y los consumidores en particular, de los productos y servicios cuya información se recaba a través de Internet, experimenten confusión sobre la procedencia, calidad y características o condiciones de los mismos.

<u>DÉCIMO CUARTO:</u> Que, el nombre de dominio en disputa "todocalza.cl", se compone con la expresión "CALZA", la que conforme a lo señalado por el segundo solicitante es engañosamente similar a una marca registrada de la que es titular, a saber, "CALSA", y por la cual, ha solicitado protección, toda vez que referida similitud podría constituir confusión entre el público de Internet, no constituyendo la voz "TODO" un elemento suficientemente diferenciador.

<u>DÉCIMO QUINTO</u>: Que, a mayor abundamiento, el segundo solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa al primer solicitante podría resultar en la afectación de sus derechos marcarios y dominios sobre los que tiene titularidad, los que contienen, de conformidad a la documental aportada, el signo **CALSA**.

**<u>DECIMO SEXTO</u>**: Que, el primer solicitante ha alegado que el dominio en disputa ha sido registrado para iniciar un "blog personal", que en nada se relaciona al rubro del segundo solicitante, y que emula a una frase que acuñó un conocido personaje de la televisión chilena, que habla sobre fenómenos paranormales y otras ciencias, que a su parecer, desinforman a la gente, por lo que ha pretendido, a "contrario sensu", informar mediante referido blog a la sociedad basándose en estudios y evidencia científica.

**DECIMO SÉPTIMO**: Que, en atención a que éste sentenciador es llamado a resolver los asuntos que son sometidos a su conocimiento en virtud de las reglas de la sana crítica y la equidad, se ha realizado una inspección personal del tribunal en el buscador Google. Para tales efectos, se han ingresado los siguientes campos de búsqueda en el ya referido buscador "TODOCALZA" y "CALSA". Para la búsqueda de la voz "TODOCALZA", se pudo constatar que dentro de los diez primeros resultados para el referido campo de búsqueda, se hace referencia, en efecto, a un término utilizado por un personaje de la televisión chilena para referirse a ciertos sucesos paranormales y de carácter mitológico. Por su parte, para el término "CALSA", se ha podido constatar que dentro de los diez primeros resultados para referido campo de búsqueda, se hace mención a la empresa Argentina y a la marca de la que el segundo solicitante ha probado ser titular. Asimismo, revisado el dominio www.todocalza.cl, este árbitro pudo comprobar que referido sitio Web se encuentra activo, pero sin contenido visible.

<u>DECIMO OCTAVO</u>: Que, de lo mencionado precedentemente, se puede concluir que el primer solicitante efectivamente ha inscrito como dominio una frase utilizada por un personaje de la televisión chilena, y que el segundo solicitante efectivamente es reconocido con el nombre "CALSA", pero que dichos términos no se entrelazan ni se confunden según se ha postulado por el demandante ya que no aparece, en referida búsqueda, antecedentes que así lo permitan concluir. Tampoco se ha logrado acreditar por LA ARGENTINA DE LEVADURAS S.A., la mala fe del primer solicitante en el DNS en disputa.

**DECIMO NOVENO**: Que, este sentenciador ha señalado en su jurisprudencia que la relación entre los nombres de dominio y el elemento marcario no es estrecha, pues puede existir convivencia entre las marcas y los nombres dominio cuando, coincidiendo estas, las actividades o productos que se encuentran dentro de la esfera de su protección corresponden a distintas clases de productos o servicios. Que este arbitrador, también ha señalado que el principio "First come first served" es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en

idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, por lo que corresponderá abocarse al análisis del fondo de los mismos.

<u>VIGESIMO</u>: Que, así las cosas, se considerará que el segundo solicitante ha probado en autos su interés legítimo en el nombre de dominio en disputa, toda vez que tiene un derecho previamente constituido a su favor, a saber, la marca "CALSA", y asimismo ha demostrado que tiene una serie de productos que efectivamente ofrece en el mercado utilizando el referido signo.

<u>VIGESIMO PRIMERO</u>: Que, por su parte, el primer solicitante, tiene su Web sin contenido, ni ha acompañado a estos autos antecedente que permita concluir los fines que pretende con el uso del dominio en disputa.

<u>VIGESIMO SEGUNDO</u>: Que, así las cosas, la actividad que pretendería realizar el primer solicitante relacionada con el nombre de dominio en disputa no parece tener la suficiente relevancia para demandar esta especial protección jurídica lo que se ve reforzado, a juicio de este sentenciador, con que la misma sería hostil, lo que puede contribuir a la confrontación en un asunto que es del todo discutible, amén de que puede llevarse a cabo por otros medios o distintos DNS. En este contexto, y atendido lo señalado en este considerando y los anteriores, este sentenciador ha podido concluir que el segundo solicitante desarrolla una actividad comercial que justifica la protección jurídica de los signos de los que es titular.

## **RESUELVO:**

Asígnese el nombre de dominio "todocalza.cl" al segundo solicitante, LA ARGENTINA DE LEVADURAS S.A.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile por carta certificada, para su inmediato cumplimiento.

Notifiquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.
Rol N° 50 – 2012

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.