TORK3 (MACELO ALEXIS GALLARDO RIQUELME)
con SCA HYGIENE PRODUCTS AB (ESTUDIO CAREY LIMITADA)

tork3.cl
Causa Rol N° 65-2013

Santiago, 1 de octubre de 2013

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 "**tork3.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **TORK3 (MARCELO ALEXIS GALLARDO RIQUELME)** y, como segundo solicitante, **SCA HYGIENE PRODUCTS AB (ESTUDIO CAREY LIMITADA).**

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco 5.561, piso 8, 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 audiencia antes referida compareció sólo el segundo solicitante, debidamente representado por don Álvaro Agurto Geoffroy. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: 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 la demanda arbitral por asignación de nombre de dominio, la cual consta a fojas 18 alegando en lo medular lo siguiente:

- Como una forma de poder solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, se han establecido diversos criterios, los que se deben conjugar y analizar de manera que den solución a dichos conflictos, entre los que están el principio "First Come, First Served", la Teoría del Mejor Derecho, el Legítimo Interés y la Buena Fe.
- En el caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de resolver una disputa acerca de un nombre de dominio, el primer solicitante tendría un derecho preferente para la asignación definitiva de ese dominio. Sin embargo, este principio no es absoluto ya que el dominio corresponde al primer solicitante en el tiempo, salvo que el segundo, o posteriores solicitantes, demuestren mejor derecho. En este caso el segundo solicitante es titular de la marca comercial TORK, registrada en Chile para distinguir principalmente servicios y productos de higiene profesionales, entre los que se incluyen dispensadores, toallas de papel, papel higiénico, jabón, servilletas, paños para industria, restauración y hospitales.
- El párrafo 14 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL dispone: "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". Dentro de estos derechos válidamente adquiridos, deben considerarse los derechos adquiridos por el segundo solicitante en virtud de las marcas comerciales de las cuales es titular,

siendo el nombre de dominio en disputa cuasi-idéntico, distinguiéndose únicamente por la inclusión del número 3, el cual no confiere diferenciación alguna con los registros de la marca TORK, la que goza de fama y notoriedad.

- La empresa SCA HYGIENE PRODUCTS AB, dueña de la marca TORK, fue fundada en 1929 en Suecia, la cual comenzó como un holding empresarial compuesto por diez compañías forestales suecas. En 1975 adquirió la empresa MÖLNLYCKE HEALTH CARE, uno de los principales productores occidentales de productos de higiene desechables. Desde entonces su expansión ha sido continua, procediendo a adquirir diversas compañías relacionadas con la higiene personal, cubriendo las necesidades de una gran variedad de clientes. Actualmente, la empresa y la marca se encuentran presentes en numerosos territorios a lo largo del mundo y TORK ha expandido su presencia en el mercado internacional. Atiende exitosamente entre otros, los mercados de 36 países de Europa, así como los mercados de Estados Unidos, Canadá, México, República Dominicana, Venezuela, Ecuador, Colombia, Australia, Nueva Zelanda, China, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Hong Kong, además del mercado de nuestro país, Chile, existiendo además páginas web en cada uno de dichos territorios. Asimismo, el 12 de agosto de 2002, el segundo solicitante procedió a inscribir el nombre de dominio tork.cl, el que ha sido renovado sucesivamente hasta el 10 de agosto de 2014.
- SCA HYGIENE PRODUCTS AB registró por primera vez la marca TORK en Benelux el 1 de Octubre de 1975, procediendo posteriormente a extender dicho registro a través un registro internacional ante la Oficina Mundial de Propiedad Industrial. Adicionalmente, registró el nombre de dominio www.tork.be, el 26 de noviembre de 1999 en Bélgica. También han registrado en todos los países donde comercializan sus productos y prestan servicios los nombres de dominio TORK correspondientes a dichos territorios, lo que permite dar cuenta de la larga data de las actividades que el segundo solicitante realiza a través de la marca TORK.

- El segundo solicitante adoptó como estrategia comercial registrar la denominación con la que son identificados sus productos como marca comercial, registrando en Chile las siguientes marcas comerciales: TORK, TORK HIGIENE AT WORK, y TORK Xpresslunch.
- La existencia de las marcas registradas en Chile, desde el año 2002, permiten concluir que el término TORK se encuentra legalmente protegido en nuestro país y se asocia exclusivamente a los productos y servicios que presta el segundo solicitante. En este sentido, al ser el nombre de dominio solicitado en autos www.tork3.cl, cuasi-idéntico a las marcas ya registradas en el mercado nacional (TORK), de asignársele dicho nombre de dominio al primer solicitante, necesariamente inducirá al público consumidor cibernauta a una errónea asociación preliminar y el primer solicitante se estaría aprovechando de un prestigio ajeno construido durante décadas por SCA HYGIENE PRODUCTS AB.
- Considerando la cuasi-identidad gráfica y fonética que presenta el nombre del dominio en disputa y las marcas registradas por el segundo solicitante en Chile y el extranjero, en el caso en que se concediera el dominio en disputa al primer solicitante se estaría permitiendo que consumidores caigan en el equívoco de creer que al acceder a la página www.tork3.cl se encuentran en la página web del segundo solicitante en Chile.
- Debido a la plena identidad que existente entre el dominio en cuestión y las marcas registradas por el segundo solicitante, el primero de éstos no puede pretender la titularidad de un dominio que se identifica completamente con marcas de propiedad de SCA HYGIENE PRODUCTS AB y que corresponde a una marca internacionalmente conocida, como es TORK.
- Tanto la Doctrina extranjera como la nacional han considerado que la relación entre las marcas comerciales y los nombres de dominio es estrecha, por ende, la resolución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, entre otros criterios, en estrecha atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como dominio.

- Debe tenerse presente, que la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio desarrollada por ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) reconoce como un aspecto fundamental para la resolución de los conflictos sobre nombres de dominio, la titularidad de los registros marcarios para el signo en cuestión.
- Además, dichos criterios han sido recogidos por diversos artículos de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL.
- Los Jueces Árbitros, en fallos dictados para la solución de conflictos de asignaciones de nombres de dominio, tienen como argumento central al momento de dictar su sentencia el hecho de existir previamente marcas comerciales ya registradas, las cuales permitan a los usuarios relacionar un producto o servicio con el titular de dicha marca. Lo anterior constituye el fundamento para alegar casos de identidad o cuasi-identidad, por cuanto se señala que lo central en el análisis de estas situaciones corresponde a la relación entre el dominio de Internet solicitado y el titular del registro marcario invocado.
- El nombre de dominio por el que, en definitiva, va a ser reconocido un determinado servicio, producto o empresa en el mercado virtual de Internet, no debe infringir los derechos adquiridos por terceros en virtud de los registros marcarios y/o dominios de Internet que tengan registrados, impidiendo de esta manera una inevitable confusión en el público en general en cuanto a la verdadera procedencia de los productos o servicios ofrecidos a través del dominio en disputa.
- El segundo solicitante cuenta con un legítimo interés en el nombre de dominio actualmente en disputa, lo que se puede advertir del hecho que en la actualidad es titular de diversos registros de la marca TORK en Chile, así como titular del dominio www.tork.cl, además de los nombres de dominio y de registro de marcas de los que es titular a lo largo del mundo en diversos territorios.
- En referencia al principio de la buena fe, debe hacerse presente que en el caso del segundo solicitante se puede advertir e inferir de todo lo señalado anteriormente,

siendo el creador de un signo que ha sido erigido como una marca famosa y notoria. Por otro lado, esta parte ha asistido a la audiencia de conciliación y fijación del procedimiento arbitral. Es por ello que no se puede sino concluir que ha obrado de manera recta y honrada al perseguir la titularidad del dominio tork3.cl, que por derecho le corresponde.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Impresión obtenida de la página web de www.dns.be, mediante la que se constata que el nombre de dominio www.tork.be se encuentra registrado desde el 1 de Enero de 1999.
2. Impresión obtenida de la página web de www.nic.cl, mediante la que se constata que el nombre de dominio www.tork.cl se encuentra registrado.
3. Impresión obtenida del sitio web oficial en Chile, www.tork.cl, en la que se muestran los productos y servicios ofrecidos mediante mismo.
4. Impresión del catálogo de productos, proveniente de la página web www.tork.cl.
5. Impresión del registro N° 333.783 de la marca TORK, concedido en Benelux con fecha 1 de octubre de 1975, concedido por la Oficina de Propiedad Intelectual de Benelux, obtenido de la página web de dicha Oficina, www.boip.int.
6. Impresión del registro TORK, N° 954.864, que renueva el registro N° 618.754, concedido por primera vez con fecha 21 de enero de 2002, para distinguir productos en la clase 21.
7. Impresión del registro TORK, N° 954.865, que renueva el registro N° 618.755, concedido por primera vez con fecha 21 de enero de 2002, para distinguir productos en la clase 16.
8. Impresión del registro TORK HIGIENE AT WORK, N° 994.084, que renueva el registro N° 643.586, concedido por primera vez con fecha 30 de septiembre del 2002, para distinguir productos en la clase 16.

9. Impresión del registro TORK HIGIENE AT WORK, N° 994.086, que renueva el registro N° 643.587, concedido por primera vez con fecha 30 de septiembre del 2002, para distinguir servicios en la clase 41.
10. Impresión del registro TORK HIGIENE AT WORK, N° 994.088, que renueva el registro N° 643.588, concedido por primera vez con fecha 30 de septiembre del 2002, para distinguir servicios en la clase 42.
11. Impresión del registro TORK Xpresslunch, N° 954.271, marca mixta, concedido con fecha 20 de julio de 2011, para distinguir servicios en la clase 43.
12. Impresión del registro TORK Xpresslunch, N° 954.272, marca mixta, concedido con fecha 20 de julio de 2011, para distinguir servicios en la clase 38.
13. Impresión del registro TORK Xpresslunch, N° 954.273, marca mixta, concedido con fecha 20 de julio de 2011, para distinguir productos en la clase 32.
14. Impresión del registro TORK Xpresslunch, N° 954.274, marca mixta, concedido con fecha 20 de julio de 2011, para distinguir productos en la clase 30.
15. Impresión del registro TORK Xpresslunch, N° 954.275, marca mixta, concedido con fecha 20 de julio de 2011, para distinguir productos en la clase 20.
16. Impresión del registro TORK, N° 990.930, marca mixta, concedida con fecha 1 de febrero de 2013, para distinguir productos en la clase 3.
17. Impresión de la solicitud TORK, N° 1.000.107, marca mixta, para distinguir productos en la clase 3, solicitada con fecha 27 de marzo de 2012.
18. Impresión de la solicitud TORK, N° 1.000.108, marca mixta, para distinguir productos en la clase 16, solicitada con fecha 27 de marzo de 2012.
19. Copia simple del Certificado de Registro de la marca internacional TORK, N° 657.104, concedida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con fecha 8 de agosto de 1996.

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

SÉPTIMO: Que, se evacuó el traslado dado al primer solicitante en su rebeldía, de conformidad a las bases del procedimiento de autos.

OCTAVO: Que, atendiendo al mérito del proceso, este Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal en el buscador “Google” y al sitio web www.tork3.cl.

CONSIDERANDO:

NOVENO: Que, atendido a que los documentos acompañados por el segundo solicitante no han sido objetados, y han sido presentados en tiempo y forma, se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO: 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 de los documentos acompañados, puede inferirse con suficiencia que el segundo solicitante ha actuado de buena fe y motivado por un interés legítimo.

UNDÉCIMO: Que, siendo efectivo que TORK3 (MARCELO ALEXIS GALLARDO RIQUELME) es el primer solicitante, este sentenciador ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia 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 avocarse al análisis del fondo de los mismos.

DUODÉCIMO: Que, en relación con el segundo de los solicitantes, queda acreditado a través de los argumentos planteados y la documentación acompañada que es titular de la marca “tork”. De lo señalado, y de sus propios dichos se desprende que su interés en la asignación del nombre de dominio es obtener protección de su signo distintivo y evitar la confusión de los consumidores y usuarios.

DÉCIMO TERCERO: Que, como ha sostenido este sentenciador en su jurisprudencia uniforme, el antecedente marcario no debe ser considerado como único ni decisivo para efectos de resolver los conflictos surgidos de las inscripciones de nombres de dominio, pero sí debe ser correctamente sopesado a la hora de determinar un mejor derecho sobre ellos.

DÉCIMO CUARTO: 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 prudencia 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:

a.- “tork3”: tomando en cuenta los primeros diez resultados todos dicen relación con una banda de rock con ese nombre.

b.- “tork3 Marcelo Alexis Gallardo Riquelme”, el nombre del primer solicitante: dentro de los primeros cinco resultados todos ellos hacen referencia al ya señalado grupo musical de rock.

c.- Por último, revisado el dominio www.tork3.cl, este árbitro comprobó que el primer solicitante se encuentra haciendo un uso real y efectivo del nombre de dominio al disponer de un sitio web en el que da cuenta de sus actividades, relativas una banda de rock metal.

DÉCIMO QUINTO: Que, asignar el nombre de dominio “tork3.cl” al segundo solicitante con la sola finalidad de proteger su signo distintivo, el que se conforma por la expresión “tork”, el que protege distintos productos y servicios de higiene profesionales, entre los que se incluyen dispensadores, toallas de papel, papel higiénico, jabón, servilletas, paños para industria, restauración y hospitales, no habiendo a juicio de este sentenciador una amenaza real de dilución marcaria o confusión, constituiría implícitamente otorgar una exclusividad respecto de toda expresión derivada del vocablo “tork”, lo que no resulta prudente considerando que en el mercado pueden coexistir, como ocurre efectivamente, distintos agentes que ostenten la titularidad de diversos registros marcarios y nombres de dominio que incorporen la expresión “tork”. A mayor abundamiento, si cada uno de ellos efectúa su propia inversión en publicidad y una actividad comercial real y lícita dentro de sus respectivos rubros, que se diferencia ostensiblemente de la actividad y campo en que se desenvuelve el otro solicitante, ambos debieran tener derecho a utilizar la expresión en cuestión y sus derivados, según corresponda. El caso de autos se encuadra dentro de lo señalado anteriormente, siendo la actividad que se encuentra desarrollando el primer solicitante diversa y amparada por un sustento comercial y cultural que este sentenciador estima real.

DÉCIMO SEXTO: Que, además, siendo el interés que alienta al primer solicitante el obtener un signo distintivo con el cual identificar en la web la actividad que desempeña en el rubro de la música de rock metal, este sentenciador estima que, por muy lícito que sea el fin que persigue con su solicitud el segundo solicitante, atendida las consideraciones precedentes, éste no puede en caso alguno preferirse al legítimo interés de por su contraparte.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, no ha sido posible establecer por este sentenciador cómo o de qué forma podría afectar los intereses o derechos del segundo solicitante el hecho que el primero de ellos detente el nombre de dominio en cuestión, ya que sus rubros difieren ostensiblemente como

se ha razonado. Así las cosas, la recta razón y prudencia se inclinan a otorgar protección jurídica a la solicitud del primer solicitante en defecto de aquella presentada por su oponente.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

RESUELVO:

Asígnase el nombre de dominio **"tork3.cl"** al primer solicitante, **TORK3 (MARCELO ALEXIS GALLARDO RIQUELME).**

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile para su inmediato cumplimiento.

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2013.10.01 18:53:11 -03'00'

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.
Resolvió Cristián Saieh Mena, Juez Árbitro. Autorizan los testigos Francisco Javier Vergara Diéguez y María Angélica Aguilar Larrain.