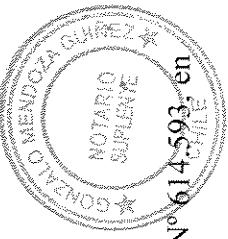


En Santiago, a treinta de Diciembre de dos mil diez.

VISTOS:

- 1.- El Oficio de Nic Chile N° 12572, de 28 de Julio de 2010, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre GRUPOSEXSHOP (José Alejandro Montero Tapia) y DART INDUSTRIES, INC., por la inscripción del nombre de dominio “tuppersex.cl”.
- 2.- La identificación de las partes que consta a fojas 2 y 3.
- 3.- Copia de la comunicación de Nic Chile a las partes, mediante correo electrónico de 28 de Julio de 2010, dando cuenta de la designación del suscrito como árbitro en este caso, de fojas 5.
- 4.- Resolución de fojas 6, de 6 de Agosto de 2010, por la cual el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes, para fijar las normas de procedimiento.
- 5.- Notificación de fojas 7, que se hace a las partes con fecha 6 de Agosto de 2010, de la resolución señalada en el número anterior.
- 6.- Documentos de fojas 8, que son los formularios de admisión de envíos registrados de Correos de Chile, despachados con fecha 6 de Agosto de 2010.
- 7.- Copia del correo electrónico dirigido a Nic Chile, con copia a las partes, con fecha 6 de Agosto de 2010 , comunicando la aceptación del suscrito a la designación de árbitro en este caso, de fojas 9 y 10.
- 8.- Mensaje de correo electrónico dirigido por Nic Chile a las partes, dando cuenta de haber tomado conocimiento de mi aceptación a la designación de árbitro, de fecha 9 de Agosto de 2010, agregado a fojas 11.
- 9.- Resolución de fojas 12, de 13 de Agosto de 2010 por la cual se dispone nueva fecha para la celebración del comparendo decretado en autos, y su correspondiente notificación a las partes mediante correo electrónico de 13 de Agosto de 2010, cuya copia se encuentra agregada a fojas 13.
- 10.- Escrito y documentos de fojas 14 y siguientes, donde consta la personería de los representantes de Dart Industries Inc.
- 11.- Acta del comparendo realizado con fecha 31 de Agosto de 2010, con la asistencia de don José Alejandro Montero Tapia, primer solicitante, y de la abogado doña Josefina Mor, en representación de Dart Industries, Inc.
- 12.- Escrito de fojas 32 y 33, mediante el cual el primer solicitante señor José Alejandro Montero Tapia, presenta sus argumentos para demostrar mejor derecho al nombre de dominio pedido.
- 13.- Documento de fojas 34, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores



Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPER”, registrada con el N° 614.593 en la clase 21.

14.- Documento de fojas 35, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERHOME”, registrada con el N° 622.151, en la clase 16.

15.- Documento de fojas 36, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERMAGIC”, registrada con el N° 780.387, en la clase 16.

16.- Documento de fojas 37, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERTOYS”, registrada con el N° 633.179, en la clase 28.

17.- Documento de fojas 38, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el N° 711.439, en la clase 16.

18.- Documento de fojas 39, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el N° 611.100, en la clase 42.

19.- Documento de fojas 40, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el N° 883.492, en las clases 31; 32; 33 y 34.

20.- Documento de fojas 41, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el N° 880.165, en las clases 11; 12; 13 y 14.

21.- Documento de fojas 42, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el N° 880.166, en las clases 15; 17; 18 y 19.

22.- Documento de fojas 43, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el N° 880.167, como establecimiento comercial de las clases 8 y 21.

23.- Documento de fojas 44, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el N° 880.168, como establecimiento industrial de las clases 8 y 21.

24.- Documento de fojas 45, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el N° 596.547, en la clase 25.



25.- Documento de fojas 46, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el Nº 596.548, en la clase 28.

26.- Documento de fojas 47, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el Nº 596.549, en la clase 30.

27.- Documento de fojas 48, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el Nº 596.550, en la clase 3.

28.- Documento de fojas 49, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el Nº 596.551, en la clase 4.

29.- Documento de fojas 50, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el Nº 596.552, en la clase 7.

30.- Documento de fojas 51, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el Nº 596.553, en la clase 8.

31.- Documento de fojas 52, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el Nº 596.554, en la clase 9.

32.- Documento de fojas 53, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el Nº 596.555, en la clase 10.

33.- Documento de fojas 54, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el Nº 596.556, en la clase 11.

34.- Documento de fojas 55, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el Nº 596.557, en la clase 16.

35.- Documento de fojas 56, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el Nº 596.558, en la clase 41.

36.- Documento de fojas 57, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores

Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el N° 596.559, en la clase 35.

37.- Documento de fojas 58, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el N° 596.560, en la clase 21.

38.- Documento de fojas 59, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el N° 832.394, en la clase 28.

39.- Documento de fojas 60, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el N° 849.067, en la clase 39.

40.- Documento de fojas 61, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el N° 849.073, como establecimiento comercial de las clases 16; 17 y 21.

41.- Documento de fojas 62, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el N° 614.594, en la clase 21.

42.- Documento de fojas 63, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el N° 880.586, en las clases 21; 23; 24 y 25.

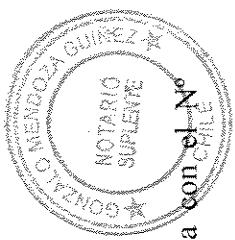
43.- Documento de fojas 64, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el N° 880.587, en las clases 26; 27; 29 y 30.

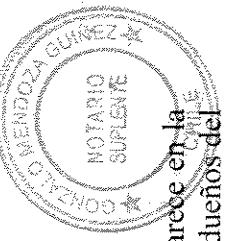
44.- Documento de fojas 65, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el N° 880.590, en la clase 35.

45.- Documento de fojas 66, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el N° 880.591, en las clases 1; 2; 4; 6.

46.- Documento de fojas 67, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el N° 880.593, en las clases 3 y 5.

47.- Documento de fojas 68, consistente en impresión de la información que aparece en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de la marca “TUPPERWARE”, registrada con el N° 880.594, en las clases 7; 8; 9 y 10.





48.- Documento de fojas 69, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños del nombre de dominio “tupperware.cl”.

49.- Documento de fojas 70, consistente en impresión de la información que aparece en la página web de Nic Chile, donde consta que los señores Dart Industries, Inc., son dueños del nombre de dominio “tuppersechile.cl”.

50.- Documento de fojas 71 y siguientes, correspondiente a impresión de la información que aparece en el sitio web oficial de Dart Industries, Inc., www.tupperware.com.

51.- Documento de fojas 78 y siguientes, consistente en impresión de la información que aparece en el sitio web www.tupperwarebrands.com, en el cual se promocionan y distinguen las marcas comerciales del segundo solicitante.

52.- Documento de fojas 84 y siguientes, consistente en información tomada del sitio web www.wikipedia.org, en el cual aparece una reseña histórica de Tupperware.

53.- Documento de fojas 87 y siguientes, consistente en acta notarial de fecha 4 de Junio de 2010, suscrita por el Notario de Santiago don Eduardo Avello Concha, en el cual se acredita que en dicha fecha el nombre de dominio en disputa se encontraba redirigido al sitio web www.gransexshop.cl

54.- Documento de fojas 92, consistente en impresión del resultado de una búsqueda realizada en el buscador de Google, para la expresión “tupperware”.

55.- Documento de fojas 94 y 95, consistente en impresión de información que aparece en el sitio web www.allbusiness.com, donde se publica un perfil comercial de Dart Industries, Inc.

56.- Documento de fojas 96 y siguientes, consistente en fotocopia de la sentencia arbitral de 28 de Mayo de 2009, sobre el nombre de dominio “premium-essiac-tea-4less.cl”, dictada por el árbitro señor Cristian Saich Mena.

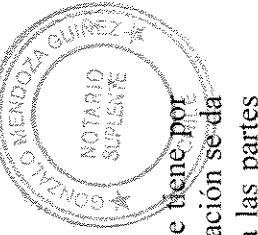
57.- Documento de fojas 109, consistente en fotocopia de la setencia arbitral de 21 de Mayo de 2006, recaída en el nombre de dominio “viñasdelmaipo.cl”, dictada por la jueza árbitro señora Janett Fuentealba Rollat.

58.- Documento de fojas 116 y siguientes, consistente en copia de la sentencia arbitral de 25 de Agosto de 2009, recaída en el nombre de dominio “pathfinder-chile.cl”, dictada por la jueza árbitro señora Janett Fuentealba Rollat.

60.- Escrito de fojas 121 y siguientes, mediante el cual la parte de Dart Industries, Inc., presenta su demanda arbitral por asignación del nombre de dominio y acompaña sus medios probatorios.

61.- Resolución de fojas 134, de 15 de Septiembre de 2010, mediante al cual se tiene por efectuada la presentación del primer solicitante y se confiere trastado de la misma a la contraparte y se ordena al segundo solicitante acompañar copia del escrito y documentos, tal como se dispone en las normas de procedimiento fijadas para este juicio; y su correspondiente notificación mediante correo electrónico de igual fecha, cuya copia se encuentra agregada a fojas 135.

62.- Escrito de fojas 136, mediante el cual la parte de Dart Industries, Inc. cumple lo ordenado en autos.



63.- Resolución de fojas 137, de 21 de Septiembre de 2010, mediante la cual se tiene por cumplido lo ordenado por parte del segundo solicitante y proveyendo su presentación se da traslado de la misma, y su notificación mediante correo electrónico dirigido a las partes con igual fecha, cuya copia se encuentra agregada a fojas 138.

64.- Escrito de fojas 139 y siguientes, mediante el cual la parte de Dart Industries, Inc evacua el traslado conferido en autos.

65.- Resolución de fojas 143, de 30 de Septiembre de 2010, proveyendo la presentación del segundo solicitante, y su correspondiente notificación por correo electrónico de igual fecha, cuya copia se encuentra agregada a fojas 144.

66.- Resolución de fojas 145, de fecha 10 de Diciembre de 2010, mediante la cual se cita a las partes a oír sentencia, y su correspondiente notificación por correo electrónico de igual fecha, cuya copia se encuentra agregada a fojas 146.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que son parte en este juicio GRUPOSEXSHOP (José Alejandro Montero Tapia) Rut N° 10.912.174-6, domiciliado en Conferencia 166, Local 45, Santiago, y DART INDUSTRIES, INC. representados por Sargent y Krahn, Rut N° 79.713.300-0, domiciliados en Avda. Andrés Bello 2711, Piso 19, Las Condes, Santiago.

II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre GRUPOSEXSHOP (José Alejandro Montero Tapia), como primer solicitante, y Dart Industries, Inc., como segundo solicitante, por la presentación por parte de ambos de solicitudes competitivas para la inscripción del nombre de dominio “tuppersex.cl”, y determinar a quien corresponde el mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio.

III. Que en su presentación de fojas 32, el primer solicitante funda su petición en los siguientes antecedentes:

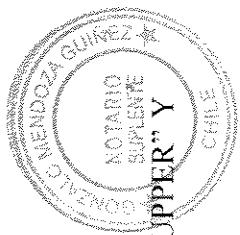
Señala que hace más de 10 años que el nombre “Tuppersex” se utiliza para la venta de juguetes eróticos por catálogo o venta a domicilio, existiendo varias empresas que utilizan ese nombre, como se demuestra con el resultado de una búsqueda efectuada en Google para el mencionado término, que da numerosos resultados de ventas de juguetes eróticos además de noticias en distintos portales como lanación, lun, publimetro, informando de este tipo de ventas, destacando que en un extracto de La Nación se menciona “Tuppersex, algo así como un sexshop a domicilio” .

Agregan que el dominio www.tuppersex.cl, desde el año 2006 a 2010 perteneció a tres personas naturales sin tener problemas para su uso.

Destacan que ellos son una empresa nacional con 8 años realizando ventas en Chile de juguetes eróticos y se encuentran hace 3 años esperando la disponibilidad de este dominio, el cual fue reservado el mismo día en que quedó disponible.

El proyecto se basa en venta por catálogo de juguetes eróticos a domicilio con vendedores comisionistas en todo el país, se encuentran con el sitio web listo, un catálogo en papel ya diseñado y a un paso de la imprenta.

Señalan tener la convicción de que el nombre “tuppersex” y “tupperware” son dos cosas totalmente distintas.



Hacen ver que si bien el segundo solicitante goza de las marcas registradas “TUPPER” Y “TUPPERWARE” estas no conforman el dominio completo “tuppersex”.

A ello agregan que la página web ya esta en operación lo que demuestra su buena fe y que se trata de un trabajo efectivo.

Mencionan que una disputa semejante se produjo en España, donde en definitiva el nombre de dominio fue entregado a doña Eva Moreno, en desmedro Dart Industries, Inc., por haberse determinado que no había semejanza entre los signos y que la confusión entre los consumidores sería poco probable.

Señalan también que en otros países se da el uso del dominio “tuppersex” para venta de juguetes eróticos; tales como “tuppersex.com”, “tuppersex.es”; “tuppersex.com.mx”; “tuppersex.com.uy”; “tuppersex.com.ve”. Todos ellos direccionan a páginas de venta de juguetes eróticos por catálogo.

Además se encuentran varios dominios como “almutuppersex.es”; “tuppersexcastellon.com”; “pasiontuppersex.com”; “tuppersexenmadrid.es”; “ledesire-tuppersex.com”; “organizatuppersex.com”; “reuniones-tuppersex.co”; todos los cuales se dedican a la venta de juguetes eróticos por catálogo.

IV.- Que en su escrito de fojas 121, la parte de Dart Industries, Inc., presenta sus argumentos de mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa señalando lo siguientes:

Argumentan en primer lugar que Dart Industries, Inc. corresponde a una de las empresas más reconocidas e importantes del rubro de la fabricación y comercialización de productos de plástico a nivel mundial, que cuenta con diversas empresas para diversificar y posicionar sus productos en el mercado, siendo la más reconocida e importante a nivel mundial la compañía Tupperware Brands Corporation, comúnmente conocida como Tupper o Tupperware.

Los orígenes de esta compañía se remontan al año 1946 cuando comenzaron a fabricar contenedores y recipientes de plástico, logrando gran expansión y auge a partir de la década de 1950, masificándose el uso por la sencillez y simplificación de las tareas del hogar que les brindaban los revolucionarios envases y recipientes Tupperware.

De esta forma, la marca adquirió gran fama y notoriedad, pudiéndose encontrar actualmente más de tres mil productos para el hogar de la línea Tupperware.

Hacen ver que la expresión “tupper”, elemento distintivo y sustancial del nombre de dominio en disputa, corresponde a una marca registrada y al signo principal de la razón social de la empresa; a su nombre comercial y precisamente al nombre con el cual es conocido en Chile y en el mercado mundial.

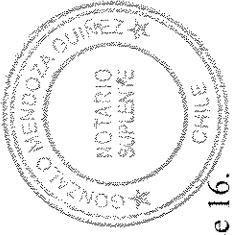
Sus productos se ofrecen en la página web www.tupperware.com.

La empresa es dueña de distintas marcas comerciales las cuales se encuentran debidamente registradas o solicitadas, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones.

Dentro de ellas se encuentran las marcas que contienen la expresión “tupper” como se detallan a continuación:

Registro N° 614.593, TUPPER, denominativa, para distinguir productos en clase 21.

Registro N° 622.151, TUPPERHOME, denominativa, para distinguir productos en clase 16.



Registro N° 780.387, TUPPERMAGIC, mixta, para distinguir productos en clase 16.

Registro N° 633.179, TUPPERTOYS, denominativa, para distinguir productos en clase 28.

Registro N° 711.439, TUPPERWARE, denominativa, para distinguir productos en clase 16.

Registro N° 611.110, TUPPER WARE, mixta, para distinguir servicios en clase 42.

Registro N° 883.492, TUPPERWARE, denominativa, para distinguir productos en clases 31; 32; 33 y 34.

Registro N° 880.165, TUPPERWARE, denominativa, para distinguir productos en clases 11; 12; 13 y 14.

Registro N° 880.166, TUPPERWARE, denominativa, para distinguir productos en clases 15; 17; 18 y 19.

Registro N° 880.167, TUPPERWARE, denominativa, para distinguir productos en clases 8 y 21.

Registro N° 880.168, TUPPERWARE, denominativa, para distinguir productos en clases 8 y 21.

Registro N° 596.547, TUPPERWARE, mixta, para distinguir productos en clase 25.

Registro N° 596.548, TUPPERWARE, mixta, para distinguir productos en clase 28.

Registro N° 596.549, TUPPERWARE, mixta, para distinguir productos en clase 30.

Registro N° 596.550, TUPPERWARE, mixta, para distinguir productos en clase 3.

Registro N° 595.551, TUPPERWARE, mixta, para distinguir productos en clase 4.

Registro N° 596.552, TUPPERWARE, mixta, para distinguir productos en clase 7.

Registro N° 596.553, TUPPERWARE, mixta, para distinguir productos en clase 8.

Registro N° 596.554, TUPPERWARE, mixta, para distinguir productos en clase 9.

Registro N° 596.555, TUPPERWARE, mixta, para distinguir productos en clase 10.

Registro N° 596.556, TUPPERWARE, mixta, para distinguir productos en clase 11.

Registro N° 596.557, TUPPERWARE, mixta, para distinguir productos en clase 16.

Registro N° 596.558, TUPPERWARE, mixta, para distinguir servicios en clase 41.

Registro N° 596.559, TUPPERWARE, mixta, para distinguir servicios en clase 35.

Registro N° 596.560, TUPPERWARE, mixta, para distinguir productos en clase 21.

Registro N° 832.394, TUPPERWARE, denominativa, para distinguir productos en clase 28.

Registro N° 849.067, TUPPERWARE, denominativa, para distinguir servicios en clase 39.



Registro N° 849.073, TUPPERWARE, denominativa, para distinguir productos en clases 16; 17 y 21.

Registro N° 614.594, TUPPERWARE, denominativa, para distinguir productos en clase 21.

Registro N° 880.586, TUPPERWARE, denominativa, para distinguir productos en clases 21; 23; 24 y 25.

Registro N° 880.587, TUPPERWARE, denominativa, para distinguir productos en clases 26; 27; 29 y 30.

Registro N° 880.590, TUPPERWARE, denominativa, para distinguir servicios en clase 35.

Registro N° 880.591, TUPPERWARE, denominativa, para distinguir productos en clases 1; 2; 4 y 6.

Registro N° 880.593, TUPPERWARE, denominativa, para distinguir productos en clases 3 y 5.

Registro N° 880.594, TUPPERWARE, denominativa, para distinguir productos en clases 7; 8; 9 y 10.

Destacan que Dart Industries, Inc. es una de las empresas más reconocidas en el rubro de la fabricación y comercialización de envases y recipientes para guardar y conservar alimentos, además muchos otros artículos de plástico; de modo tal que la expresión “tupper” corresponde a una marca difundida y utilizada profusamente a nivel nacional e internacional, siendo una marca registrada que en este caso se utiliza como el elemento funcional distintivo en el dominio solicitado, por lo que su registro por parte de un tercero les causará un grave perjuicio.

Agregan también que para reforzar el peligro de asociación en internet de las expresiones “tupper” y “tupperware” con el segundo solicitante, es importante considerar que ellos son dueños de los nombre de dominio “tupperware.cl” y “tupperware.com”.

Adicionalmente ellos también son dueños del nombre de dominio “tuppersexchile.cl”, que sólo se diferencia de dominio de autos por la palabra “chile”.

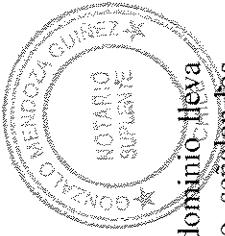
Ésta expresión, según lo ha señalado sistemáticamente la jurisprudencia de nombres de dominio, no dota al dominio de identidad propia, tal como fue resuelto en el caso del dominio “pathfinder-chile.cl”.

El dominio pedido “tuppersex.cl” se conforma en base a una expresión idéntica a los nombres de dominio ya señalados de propiedad del segundo solicitante, que corresponde a la designación con la cual éste es distinguido.

En este caso el primer solicitante pretende aprovecharse de la fama de la marca “TUPPER” y de la gran asociación que existe en el inconsciente colectivo de esta expresión con artículos de plástico, como los que comercia el segundo solicitante.

Hacen presente también que el término “sex” es una expresión genérica que no contribuye en nada a distinguir el nombre de dominio en disputa de las marcas y nombre comercial de su empresa.

De esta forma recalcan que no existe interés legítimo por parte del primer solicitante en tomar la expresión registrada y afamada “tupper” y unirla la término “sex”, representativo de sexo o comercio de objetos sexuales.



Como antecedentes de derecho hacen ver que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en internet y, al respecto, señalan los siguientes 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.

Señalan que se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombre de dominio y las marcas comerciales, lo cual se encuentra recogido en la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio UDRP de ICANN, que reconoce la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión.

También el contenido del informe final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial.

Lo mismo se señala en la normativa de Nic Chile, cuyo Artículo 22 se refiere a que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o servicios sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.

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 .

La aplicación de este criterio obliga a concluir que el segundo solicitante tiene el mejor derecho sobre el dominio “tuppersex.cl”, toda vez que el signo “tupper” que corresponde a la expresión denominativa del nombre de dominio disputado, identifica a los mundialmente reconocidos productos de Dart Industries, Inc.

C) Creación intelectual del signo.

Señalan que la segunda solicitante es la legítima creadora del signo “tupper” y su uso se ha masificado hasta tal punto que hoy en día la asociación de dicha expresión que realiza los consumidores con Dart Industries, Inc., es inmediata.

D) Criterio del mejor derecho por uso empresarial legítimo.

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.

E) Uso efectivo en internet del signo “TUPPER” y “TUPPERWARE”.

Otro elemento a considerar es que la expresión “tupper” se identifica a los productos, servicios y al nombre de la empresa tal como el segundo solicitante la utiliza efectivamente en internet.

F) Criterio de la identidad.

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.

G) Convenio de París.



El Convenio de París, promulgado en Chile mediante Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de Septiembre de 1991, en su Artículo 6 bis reconoce la protección que ha de otorgarse a las marcas notoriamente conocidas, como lo es precisamente el caso de la marca “TUPPER”.

Esto implica que las marcas famosas y notorias han de protegerse especialmente, toda vez que 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 y servicios 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.

Se refieren también a la norma del Artículo 10 bis del Convenio de París, sobre competencia desleal, que en particular prohíbe 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.

Finalmente mencionan que el Artículo 8º del Convenio de París establece que el nombre comercial será protegido en todos los países de la unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

En definitiva solicitan la asignación del nombre de dominio “tuppersex.cl” a Dart Industries, Inc.

V.- Que en su escrito de fojas 139, la parte de Dart Industries, Inc., evacuando el traslado conferido en autos, señala que es el primer solicitante quien debe justificar porqué tendría un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, y no hacer referencias a terceros absolutos a este procedimiento, como se ha sostenido argumentando referencias a una supuesta empresa que “vendería juguetes sexuales”, la cual para efectos del presente procedimiento arbitral carece de validez, pues quien solicitó el nombre de dominio y compareció a este juicio por si es don José Alejandro Montero Tapia, quien no ha demostrado vinculación alguna con la supuesta empresa ni mucho menos la existencia de ésta de modo tal que no hay nada en autos que acredite la existencia de dicho negocio, así como tampoco la vinculación que habría entre el solicitante y él mismo.

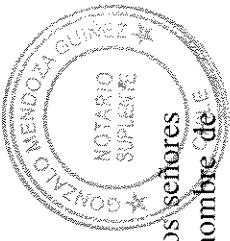
Sobre la circunstancia de que el nombre de dominio se encuentre activo o bien pueda ser utilizado para efectos de correo electrónico durante un procedimiento de asignación, en caso alguno puede estimarse como fundamento de un mejor derecho.

Por otra parte no existen pruebas acompañadas a los autos de las afirmaciones efectuadas por el primer solicitante quien no ha aportado ninguna documentación u otro medio probatorio que las acredite.

Adicionalmente refuerzan sus argumentos en torno a la confusión que provocaría la asignación de este nombre de dominio a un tercero frente a los usuarios de internet así como el legítimo interés que les asiste sobre el dominio en disputa.

Finalizan sosteniendo que el principio “*first come, first served*” bajo ningún punto de vista libera a la contraria de su obligación de acreditar su mejor derecho sobre el dominio en disputa.

VI.- Que con los documentos de fojas 34 a 68 se tendrá por acreditado que los señores Dart Industries, Inc., son dueños de numerosas marcas registradas que consisten en o contienen la expresión “tupper”.



VII.- Que con los documentos de fojas 69 y 70, se tendrá por acreditado que los señores Dart Industries, Inc. son dueños del nombre de dominio “tupperware” y del nombre de dominio “tuppersexchile”.

VIII.- Que con los documentos de fojas 71 a 86 y los documentos de fojas 92 a 95, se tendrá por acreditado el uso efectivo y la fama y notoriedad de las marcas “TUPPER” y “TUPPERWARE”.

Que es de conocimiento público que el método de comercialización que ha caracterizado los productos TUPPERWARE corresponde a venta directa efectuada por vendedores en domicilios en los cuales se reúnen grupos de compradores.

Este procedimiento es el mismo que declara el primer solicitante tener interés de llevar a la práctica en su escrito de fojas 32.

IX.- Que con lo anterior, queda de manifiesto que el primer solicitante, al incorporar al nombre de dominio pedido la expresión “tupper”, desea utilizar en su beneficio el conocimiento público de las marcas “TUPPER” y “TUPPERWARE” y su método de comercialización, aplicándolo en su caso a artículos de carácter sexual, para lo cual agrega el sufijo “sex” a la marca ya señalada.

X.- Que una práctica de esta naturaleza evidentemente constituye una forma de apropiación y aprovechamiento por parte de un tercero de la fama y notoriedad de un signo ajeno, lo cual acarrearía necesariamente dilución del mismo, con el consiguiente perjuicio para su propietario.

XI.- Que en casos de esta naturaleza no puede caerse en el análisis simplista de determinar si dos expresiones tienen algún elemento que las podría diferenciar, puesto que ello siempre va a ser posible.

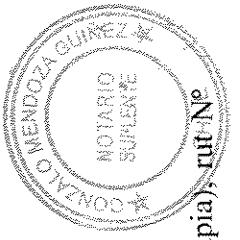
Lo que corresponde es determinar cual es el grado de legitimidad, si es que existe, para el uso por parte de un tercero de una marca o elementos de la misma, o de un nombre comercial, que sea materia de protección y que goce de fama y notoriedad.

XII.- Que en el caso de autos el primer solicitante no ha acompañado ningún elemento probatorio que permita acreditar que él tiene un derecho legítimo a uso de la expresión “tupper” por lo que, en consecuencia, su solicitud debe ser rechazada.

XIII.- Que en favor del mejor derecho del segundo solicitante, se considera la circunstancia de ser dueño de las marcas “TUPPER”, “TUPPERWARE” y sus derivaciones, las cuales gozan de fama y notoriedad; así como ser ya dueño de los nombre de dominio “tupperware.cl” y “tuppersexchile.cl”.

Este último tiene una semejanza determinante con el nombre de dominio que esta siendo solicitado y todo lo anteriormente descrito constituyen precedentes en favor del segundo solicitante, que justifican su mejor derecho al dominio en disputa.

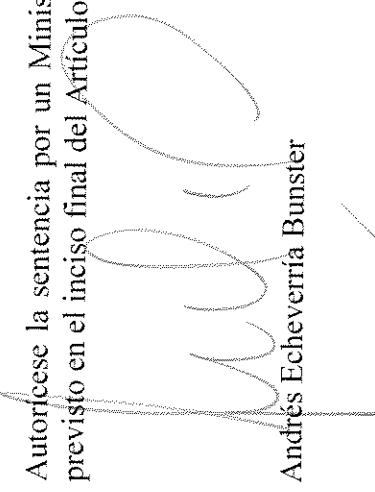
RESUELVO:



I.- Rechazar la solicitud de GRUPOSEXSHOP (José Alejandro Montero Tapia), rut N° 10.912.174-6 para la inscripción del nombre de dominio “tuppersex.cl”.

II.- Acoger la solicitud de Dart Industries, Inc., representada por Sargent & Krahm, Rut N° 79.713.300-0, y asignarle en forma definitiva el nombre de dominio “tuppersex.cl”.

Autorícese la sentencia por un Ministro de Fisco o por dos testigos, en conformidad con lo previsto en el inciso final del Artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.



Andrés Echeverría Bunster

Autorizo la firma de don Andrés Echeverría Bunster, cédula nacional de identidad N° 5.199.640-2.

Santiago, 30 de Diciembre de 2010.

