freya.cl

En Santiago, a 26 de Diciembre de 2005.

VISTOS:

1.- El Oficio de Nic Chile OF05056, de 20 de Julio de 2005, por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre doña Erika del Pilar Marchant Maldonado y Oriflame Cosmetics S.A., por la inscripción del nombre de dominio freya.cl, que rola a fojas 1.

2.- La identificación de las partes, que consta a fojas 2 y 3.

3.- La resolución de fojas 4, de 25 de Julio de 2005, por la cual el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes, para fijar las normas de procedimiento.

4.- Notificación de fojas 5, que se hace a las partes y a Nic Chile, con fecha 26 de Julio de 2005, de la resolución señalada en el número anterior.

5.- Documentos de fojas 6, 7 y 8, en los que consta que se envió a las partes y a Nic Chile, por correo certificado, con fecha 26 de Julio de 2005, la notificación de que tratan los números anteriores.

6.- Documento de fojas 9, en el que consta que, mediante correo electrónico, se informó a las partes y a Nic Chile, la resolución de fojas 4, y se les envió copia por ese medio.

7.- Resolución de fojas 10, de 20 de Julio de 2005 en la cual se rectifica la fecha del comparendo y su notificación a las partes por correo electrónico de 27 de Julio de 2005, cuya copia rola a fojas 11.

8.- Documentos de fojas 12 y siguientes, en los que consta la personería de los representantes de Oriflame Cosmetics S.A.

9.- Acta del comparendo realizado con fecha 16 de Agosto de 2005, con la asistencia de doña Erika del Pilar Marchant Maldonado, por sí, y de doña María del Pilar Estay Fernández, en representación de Oriflame Cosmetics S.A., en el cual se fijaron las normas por las que se regirá este procedimiento, que rola a fojas 17 y 18.

10.- Escrito de fojas 19, mediante el cual doña Erika Marchant Maldonado presenta sus argumentos de mejor derecho para el nombre de dominio en disputa y acompaña documentos.

11.- Documento de fojas 20, consistente en fotocopia de un boletín de ingresos fiscales de pagos directos de propiedad industrial cuyo contenido resulta ilegible.

12.- Documento de fojas 21, consistente en impreso de la página web correspondiente a Lencería Freya Secret.

13.- Fotocopias de recortes de diarios de Santiago y Concepción, de fojas 22 a 29, que contienen artículos que hacen referencia a productos de Lencería Freya.

14.- Escrito de fojas 30 y siguientes, mediante el cual los señores Oriflame Cosmetics S.A. deducen demanda competitiva y alegan mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa y acompañan documentos.

15.- Documento de fojas 45, consistente en fotocopia del título de registro No. 666.992 de la marca “FREYA” para distinguir todos los productos de la clase 3, a nombre de Oriflame Cosmetics S.A., en Chile

16.- Documento de fojas 46, consistente en copia del certificado de registro No. 721035 de la marca “FREYA” en Benelux, de propiedad de Oriflame Cosmetics S.A.

17.- Documento de fojas 47, correspondiente a copia del certificado de registro No.804693 de la marca “FREYA” otorgado conforme al Arreglo y Protocolo de Madrid por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, a nombre de Oriflame Cosmetics S.A.

18.- Documento de fojas 48, correspondiente a copia del registro de la marca “FREYA” otorgado en la República de Colombia, a nombre de Oriflame Cosmetics S.A., registro No. 274662.

19.- Certificado de registro No. 27816, de la marca “FREYA” en Ecuador, inscrita a nombre de Oriflame Cosmetics S.A., que rola a fojas 49.

20.- Certificado de registro No. 840404 de la marca “FREYA” inscrita en México, a nombre de Oriflame Cosmetics S.A., que rola a fojas 50.

21.- Documento de fojas 51, consistente en certificado No. 100103, de registro de la marca “FREYA” en Perú, otorgado a nombre de Oriflame Cosmetics S.A.

22.- Documentos de fojas 52 a 54, consistentes en fotocopias de la página relativa a los productos Freya del Catálogo de Oriflame Cosmetics S.A., correspondiente a Enero de 2004, Mayo de 2005 y Julio de 2005.

23.- Documento de fojas 55, consistente en impreso de la información publicada en la página web del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía, en la que consta que don Víctor Hugo Palma Marchant, mediante solicitud No. 697.202 de 26 de Julio de 2005, pidió el registro de la marca “FREYA”, para distinguir todos los productos de la clase 25.

El solicitante es identificado por la defensa de los señores Oriflame Cosmetics S.A. como hijo de la solicitante del nombre de dominio doña Erika del Pilar Marchant Maldonado.

24.- Documento de fojas 57 y siguientes, consistente en listado de Oriflame Cosmetics S.A., que refleja la venta en Euros de la línea de productos Freya, desde Enero del año 2003 a Mayo del año 2005.

25.- Documento de fojas 63, consistente en un ejemplar de folleto de productos de Oriflame, correspondiente a Julio de 2005, en cuya página 52 se refiere a los productos Freya.

26.- Resolución de fojas 64, de fecha 31 de Agosto de 2005, mediante el cual se provee las presentaciones de las partes y se da traslado recíproco de ellas y su notificación a las partes por correo electrónico, de 31 de Agosto de 2005, que consta en el documento de fojas 65.

27.- Escrito de fojas 66 y siguiente, mediante el cual los señores Oriflame Cosmetics S.A. evacuan el traslado conferido en autos.

28.- Resolución de fojas 68, de 9 de Septiembre de 2005, en la cual se tiene por evacuado el traslado y se cita a las partes a oír sentencia; y su notificación a las partes por correo electrónico, con fecha 9 de Septiembre de 2005, cuya copia rola a fojas 69.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que son partes en este juicio doña Erika del Pilar Marchant Maldonado, Rut No. 7.204.280-8, con domicilio en La Enredadera 18742, Ciudad Satélite, Maipú y Oriflame Cosmetics S.A., representada por don Rafael Covarrubias Porzio, Rut No. 9.358.839-8, domiciliado en Santa Lucía No. 330, Oficina 71, Santiago.

II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre doña Erika del Pilar Marchant Maldonado, como primera solicitante, y Oriflame Cosmetics S.A., como segundo solicitante, por la presentación por parte de ambos de solicitudes competitivas para la inscripción del nombre de dominio freya.cl, y determinar a quien corresponde el mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio.

III.- En su escrito de fojas 19, doña Erika Marchant Maldonado funda su petición en los siguientes antecedentes:

Señala que en el mes de Mayo de 2001 instaló, en la ciudad de Concepción, un negocio para comercializar artículos dedicados al erotismo y al amor. Para el nombre del local, como el más apropiado al giro del negocio, eligió el de Freya, que corresponde al nombre de la diosa germánico-escandinava del amor y del erotismo. Desde esa fecha, señala, en Concepción y sus alrededores, el nombre de Freya es asociado con todo tipo de productos e insumos dedicados al amor y el erotismo.

Debido al éxito del negocio y como parte importante de él, extendió la línea de productos, con la Lencería de su propio diseño y fabricación, en el taller que instaló en Santiago, por razones de mercado. Por lo que el nombre se mantuvo, dado que son productos relacionados con el amor y el erotismo.

Como una manera de ampliar sus mercados y potenciar las ventas de sus productos, creó un portal de Internet con la publicidad de productos de su propia fabricación, a la cual denominó, obviamente, Freya; es decir llevó el nombre de su negocio a Internet.

Por lo argumentado, y dado que el nombre de Freya está más asociado a los productos de su negocio, que es variado y definido, debe conservar la propiedad del dominio para su negocio.

Lo expresado anteriormente es de vital importancia para la proyección del negocio. En el corto plazo está implementando un sistema de venta en línea, basado en que su dominio en Internet ya es ampliamente conocido y vinculado a los productos que su empresa fabrica; por lo que de no conservarlo, sería fatal para el éxito de su empresa, lo cual le provocaría un grave perjuicio económico del que no tiene posibilidades de recuperación.

IV.- En su escrito de fojas 30, los señores Oriflame Cosmetics S.A., fundan su mejor derecho al nombre de dominio en disputa en los siguientes antecedentes:

En primer término, argumentan tener derechos legítimos sobre el nombre de dominio en atención a que Oriflame Cosmetics S.A. es una de las empresas de venta de cosméticos más famosas del mundo, originada en Suecia el año1967, fundada por los hermanos Jonas y Robert af Jochnick, quienes idearon una empresa de cosméticos basados en ingredientes naturales y que fueran distribuidos directamente a los consumidores en sus hogares.

A continuación, se refieren a características de sus productos, sus métodos de comercialización directos al público y los postulados éticos de la compañía, referidos a respeto por las personas y el medio ambiente.

Eligieron el nombre “Freya” para una línea exclusiva de productos dentro de los cuales se encuentran fragancias, desodorantes, cremas, geles, etc., la cual proviene de la diosa nórdica Freya. Según la mitología nórdica Freya es la diosa más importante ya que representaba el amor, la belleza y el romanticismo. Dentro de las diosas que veneraban los nórdicos, germanos y escandinavos, pueden asimilar a Freya, en importancia, a lo que Afrodita era para los griegos. Por lo tanto, es claro que para sus mandantes, el nombre Freya tiene un significado y conocimiento que es propio de su cultura, y no es una expresión tomada o inventada al azar.

Agregan, además, que es importante tener presente que los productos Freya los cuales cuentan con marca registrada en Chile, han sido comercializados en nuestro país en forma masiva desde el año 2003, contando con publicidad, promoción y distribución, siendo los mismos fácilmente accesibles a todos los consumidores.

Por otra parte, hacen ver que son titulares de numerosos registros de la marca “FREYA” a nivel mundial, entre los cuales se destacan los siguientes:

1.- Chile: Registro No. 666.992, “FREYA” en clase 3, de fecha 11 de Junio de 2003 y que fue solicitada con fecha 19 de Diciembre de 2002.

2.- Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo): Registro No. 0721035 “FREYA” en clases 3 y 14, de fecha 4 de Diciembre de 2002.

3.- OMPI (Organización Mundial de Propiedad Industrial): Registro No. 804693, en clases 3 y 14 de fecha 17 de Abril de 2003. Este registro incluye a los países que se encuentran bajo el Protocolo y el Arreglo de Madrid y que son los siguientes: Armenia, Austria, Azerbaiján, Belarus, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, China, Croacia, República Checa, Egipto, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Kazajstán, Kenia, Kirguistán, Latvia, Mongolia, Marruecos, Polonia, Portugal, República de Moldavia, Rumania, Federación Rusa, Serbia y Montenegro, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suiza, Macedonia, Ucrania, Uzbekistán, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Irlanda, Lituania, Noruega, Singapur, Suecia y Turquía.

4.- Colombia: Registro No. 274.662 “FREYA” en clase 3, de fecha 26 de Septiembre de 2003.

5.- Ecuador: Registro No. 27816 “FREYA” en clase 3, de fecha 29 de Diciembre de 2003.

6.- México: Registro No. 840404 “FREYA” en clase 3, de fecha 4 de Junio de 2004.

7.- Perú: Registro No. 100103 “FREYA” en clase 3, de fecha 23 de Septiembre de 2004.

Destacan que todos los registros antes señalados fueron solicitados y concedidos por las autoridades respectivas con anterioridad al día 5 de Mayo de 2005, fecha en que doña Erika Marchant Maldonado solicitara el nombre de dominio freya.cl.

De todo lo anteriormente expuesto desprenden que la marca “FREYA” corresponde a una creación original de su parte, y ampliamente conocida en el mercado chileno.

Por otro lado, señalan que el señor Víctor Hugo Palma Marchant, hijo de la señora Marchant, primera solicitante del nombre de dominio en disputa, solicitó con fecha 26 de Julio de 2005 el registro de la marca "FREYA" en la clase 25, lo que revela evidente mala fe.

Agregan que el contenido de la página web www.freya.cl, actualmente soportada por el nombre de dominio en disputa, y en la cual se reflejan los productos que comercializa la señora Marchant bajo la expresión "FREYA" no reflejan un contenido, rubro, o estilo, con el cual los señores Oriflame Cosmetics S.A. se quieran ver asociados o relacionados por el público consumidor, con su marca registrada "FREYA".

En este sentido agregan que el hecho de que la señora Marchant haya solicitado el nombre de dominio freya.cl provoca a su parte un grave daño para sus intereses, toda vez que el público consumidor asociará directamente el nombre de dominio freya.cl, con la marca y productos cosméticos y de belleza de propiedad de los señores Oriflame.

Señalan también que la asignación de un nombre de dominio como el de autos a un tercero, ajeno a Oriflame, constituye para ellos un riesgo que evidentemente representa también un gran beneficio para el asignatario de dicho nombre de dominio, ya que la contraparte podrá beneficiarse de la fama y del buen nombre de dicha empresa.

Oriflame ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo en el marketing y promoción de la marca registrada "FREYA", mediante campañas publicitarias, revistas, diarios, catálogos de ventas, etc. obteniendo como resultado que la marca señalada ya goce de amplia aceptación y conocimiento por parte del público consumidor.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la parte de Oriflame Cosmetics S.A. señala que ellos han dado cumplimiento a las normas de la reglamentación de Nic Chile para la presentación de esta solicitud y estiman que la inscripción del nombre de dominio por parte de la primera solicitante es abusiva por las siguientes razones:

1.- Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de productos o servicios sobre la que tiene derecho el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es conocido.

2.- Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio.

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

Señalan que de acuerdo con el principio general la buena fe en el campo del derecho se define como la convicción en que se haya una persona de que hace o posee una cosa con derecho legítimo. Si se analiza la actitud de la primera solicitante, al pretender registrar como nombre de dominio una expresión que contiene una marca notoria creada, desarrollada y promocionada por Oriflame, como es "FREYA", se llega a la conclusión que su actuar no se ajusta a los principios de la buena fe definidos anteriormente, teniendo en cuenta la notoriedad de la marca "FREYA".

En lo que se refiere a la jurisprudencia habida en casos semejantes, la parte de Oriflame Cosmetics S.A. hace ver que la red de Internet es actualmente un fenómeno global, que une los más diversos lugares del planeta, permitiendo la intercomunicación y envío de datos entre cualquier persona que tenga acceso a ella. Los nombres de dominio, tienen como función intrínseca la de servir como medio de fácil recordación, sin la necesidad de recurrir al número IP subyacente. Debido a su facilidad de recordar, es que los nombres de dominio han adquirido una existencia complementaria como identificadores comerciales. Por dichas

razones es que el conflicto entre las marcas comerciales y los nombres de dominio se han suscitado con extrema rapidez.

En este contexto, se han producido numerosos conflictos, destacando en este sentido las resoluciones adoptadas en la aplicación del procedimiento internacional de resolución de controversias entre nombres de dominios y marcas a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

A su vez, en las primeras resoluciones dictadas al amparo del procedimiento citado de resolución de conflictos entre nombres de dominio y marcas, señalan que ya existen pronunciamientos que establecen que el registro de un nombre de dominio de una marca famosa constituye mala fe por parte de su titular, citando al efecto diversos casos.

Agregan que en todos esos casos se estableció que el registro de una marca famosa o notoria por un tercero distinto a su dueño como un nombre de dominio, constituye mala fe, motivo por el cual se ordenó en todos ellos transferir el nombre de dominio a favor de quienes acreditaron tener mejor derecho sobre ellos.

En el presente caso, consideran que el nombre de dominio freya.cl debe serles otorgado a Oriflame Cosmetics S.A., por las siguientes razones:

La marca “FREYA” de su propiedad, se encuentra registrada desde el día 11 de Junio del año 2003 y ha ido adquiriendo fama y reconocimiento en Chile porque representa y promociona productos de belleza cosmética, de una empresa mundial y localmente conocida por las mujeres, la cual goza de fama, notoriedad y reconocida calidad de sus productos; y por cuanto la marca “FREYA” ya estaba registrada y era usada al momento de que la contraparte solicitó el nombre de dominio objeto de la actual controversia, motivo por el cual no podría alegar desconocer su existencia.

Agregan que es necesario tener en cuenta la especial protección de que gozan las marcas notorias, en lo que concierne a este caso al amparo del Artículo 6 bis del Convenio General de la Unión de París, del Tratado sobre Derecho de Marcas, y los Artículos 16.2 y 16.3 de los Acuerdos ADPIC, todos ellos aplicables en Chile.

Por las razones ya señaladas, Oriflame Cosmetics S.A. cumple con todos los requisitos previstos en el Reglamento de Resolución de Controversias de Nic Chile para considerar que goza de mejor derecho sobre el dominio freya.cl, que aquel que pudiese poseer doña Erika Marchant Maldonado, toda vez que ésta intenta apropiarse sin derecho alguno de la marca de esa parte.

V.- En su escrito de fojas 66, la parte de Oriflame Cosmetics S.A., evacuando el traslado conferido en autos sobre la presentación de la primera solicitante, insiste en que es dueña de una marca registrada que goza de fama y notoriedad, no habiendo demostrado la primer solicitante un mejor derecho para utilizar esta expresión.

Argumentan también que los productos que la primera solicitante comercializa de lencería fina, no cabe duda que la eventual asignación del nombre de dominio “freya.cl” a la señora Marchant, provocaría un perjuicio enorme a Oriflame y la posibilidad de confusión entre los consumidores.

Agregan también que es importante tener presente que el hecho que la primera solicitante haya solicitado el registro de la marca “FREYA” con posterioridad a la fecha en que se presentaron las solicitudes competitivas para el nombre de dominio en disputa, no puede ni debe ser considerado un argumento que permita darle un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión.

VI.- Con los documentos de fojas 21 a 29, se tendrá por acreditado que la parte de doña Erika del Pilar Marchant Maldonado utiliza la expresión “FREYA” para identificar productos de lencería, trajes eróticos, ropa sexy y otros artículos y “juguetes” eróticos.

VII.- Con los documentos de fojas 45 a 54, y 57 a 63, se tendrá por acreditado que los señores Oriflame Cosmetics S.A., con domicilio en Luxemburgo, son los titulares de la marca comercial registrada “FREYA”, inscrita tanto en Chile como en otros numerosos países del mundo, revistiendo éste el carácter de un signo notorio a nivel nacional e internacional.

VIII.- Que de acuerdo con lo establecido en el No. 1 del Artículo 6 bis del Convenio de París que protege las marcas notoriamente conocidas, los países miembros de la Unión se comprometen, entre otras cosas, 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 notoriamente conocida.

IX.- Que el Artículo 16.2 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, publicado en el Diario Oficial del 17 de Mayo de 1995, establece que al determinarse si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esa marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca; y el No. 3 de dicha norma señala que el Artículo 6 bis del Convenio de París, se aplicará mutatis mutandi a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.

Que en concepto del sentenciador existe peligro de confusión entre una marca comercial destinada a identificar principalmente productos de perfumería femenina, con otros productos, igualmente destinados a despertar el erotismo, aún cuando sean éstos productos de lencería, que corresponden a una clase diferente.

En tal situación, debe aplicarse lo establecido en el No. 3 del Artículo 16 del Convenio Trips, y la protección de una marca notoria inscrita en la clase 3, se extiende también a prohibir el uso de la misma expresión en otros productos que indiquen una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada, cuando es probable, como en el caso de autos, que ese uso lesione los intereses del titular de la marca inscrita, debido a que en ambos casos se trata de una misma y única expresión.

X.- Que en virtud de lo señalado precedentemente, la primer solicitante doña Erika del Pilar Marchant Maldonado, al presentar su solicitud no dio cabal cumplimiento a lo dispuesto en el No. 15 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio cl, que estable 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”.

En este caso, al ser el nombre de dominio solicitado idéntico a una marca comercial registrada y que goza de fama y notoriedad, la primer solicitante no ha respetado derechos válidamente adquiridos por terceros, al solicitar el registro de dicha marca comercial notoria y famosa, como nombre de dominio en su beneficio.

Con lo descrito se concluye que el mejor derecho a la asignación del nombre de dominio en disputa, corresponde a los señores Oriflame Cosmetics S.A., por ser ellos titulares de una marca comercial registrada que goza de fama y notoriedad.

RESUELVO:

1.- Rechazar la solicitud de nombre de dominio freya.cl pedida por doña Erika del Pilar Marchant Maldonado.

2.- Aceptar la solicitud de Oriflame Cosmetics S.A. y asignarle en definitiva el dominio freya.cl.

Autorícese esta sentencia por un Ministro de Fe 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 No. 5.199.640-2.

Santiago, 26 de Diciembre de 2005.