Sentencia definitiva

Juicio por revocación de nombre de dominio ryder.cl

Santiago, a 26 de septiembre de 2005.

Vistos:

PRIMERO: Que por Oficio N° 0F04699 de fecha 8 de abril de 2005 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **"ryder.cl";**

SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto ALFREDO WENCESLAO TOMASCEVICH ALVAREZ, con domicilio en calle Campos 363, Of. 1, Rancagua, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 20 de noviembre de 2004 a las 00:59:07 GMT y RYDER CHILE SISTEMAS INTEGRADOS DE LOGISTICA LIMITADA, corporación del giro de su denominación, representada por doña MILITZA MARINKOVIC, con domicilio en Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 21, Las Condes, Santiago, la cual inscribió dicho nombre de dominio con fecha 13 de enero de 2005, a las 20:06:33 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 12 de abril de 2005, la cual rola a fojas 34 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio ryder.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 21 de abril de 2005, a las 10:15 horas.

CUARTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes y a NIC Chile con fecha 13 de abril de 2005, respectivamente, según consta

de los comprobantes de envío por correo certificado que rolan a fojas 35 de autos.

QUINTO: Que el día 21 de abril de 2005, a las 10:15 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de la abogado Marcela Poblete Rubio, quien compareció en representación de don Alfredo Wenceslao Tomascevich Alvarez y de doña Militza Marinkovic Gutiérrez, quien compareció en representación de Ryder Chile Sistemas Integrados de Logística Limitada.

SEXTO: Que por escrito de fecha 04 de mayo de 2005, el cual rola a fojas 42 de autos, la parte de Ryder Chile Sistemas Integrados de Logística Limitada, dedujo demanda de revocación del nombre de dominio "ryder.cl" invocando las disposiciones contenidas en el artículo 22 de la Reglamentación de Nic Chile, para el funcionamiento del registro de nombres de dominio, y adicionalmente los siguientes hechos: Que Alfredo Wenceslao Tomascevich Alvarez presentó el 20 de noviembre de 2004 la solicitud para el registro del nombre de dominio "ryder.cl", el cual le fue concedido, puesto que la parte no pudo oponerse oportunamente a esta solicitud. Que más tarde, con fecha 12 de diciembre de 2004, presentó una solicitud para el registro del nombre de dominio "ryderchile.cl", al cual la parte presentó oposición, debido a que con esta segunda solicitud era aún más evidente la intención del señor Tomascevich de apropiarse del nombre y razón social de su dominio y de impedirle por todos los medios que pudiese utilizarlos para promover sus servicios a través de internet. Que dado que la oposición fue presentada en tiempo y forma, el titular del nombre de dominio es actualmente la parte. Que la sociedad matriz de la revocante, Ryder Systems Inc, es la creadora, legítima dueña y usuaria de la marca "RYDER", la que fue creada y registrada en su país de origen, los Estados Unidos de Norteamérica, en 1933, para distinguir servicios de transporte y logística. Que en Chile, el primer registro de la marca "R RYDER", a nombre de Ryder Systems Inc. N° 193.780, data de 1974, marca que ha sido renovada sucesivamente bajo el número 286.278 en 1984, bajo el N° 428.038, de 1994, y bajo el N°

700.003, en el 2004. Que además, tiene registrada la marca "RYDER", bajo los N° 497.459, de 1996, N° 516.531, N° 520.708 y N° 527.448, todos de 1998. Manifiesta que la expresión "RYDER" es una denominación de fantasía que corresponde al apellido del fundador de la sociedad matriz la parte, Ryder System Inc., y además es parte importante de la razón social de la misma. Que la marca "RYDER" de su titularidad es ampliamente conocida en el mundo entero puesto que los servicios que bajo dicha marca se distinguen son ofrecidos en numerosos países. Que ella goza de gran fama y notoriedad y es conocida por el público consumidor, no sólo en su país de origen, sino también en otros países, incluido Chile, siendo reconocida por su gran calidad y altos estándares. Que la fama y notoriedad de una expresión puede estar dada por distintas circunstancias, tales como la presencia en el mercado, su publicidad, la existencia de registros marcarios, entre otros, los que en este caso particular están presentes, pues el vocablo RYDER corresponde a una expresión que reúne todas esas características. Que en atención a las circunstancias mencionadas, es evidente que el titular de este registro no podía ignorar la existencia de la marca "RYDER" y que ella identifica a la parte, más aún si también intentó registrar ryderchile.cl, desistiéndose finalmente de aquel intento por comprender que a la revocante le asistía un mejor derecho, por corresponder dicho nombre a parte importante de su razón social. Que en efecto hace presente que "RYDER" corresponde a parte importante de su razón social y que dado que el campo de la imaginación es infinito, no es posible creer que a dos personas distintas, en dos lugares del mundo, se les haya ocurrido usar exactamente las mismas expresiones (ryder.cl, y luego ryderchile.cl) para distinguir sus servicios. Que además, la expresión "RYDER" es una palabra de fantasía, que corresponde a la razón social y más precisamente al apellido del fundador de la sociedad matriz, lo que aleja más aún la posibilidad de que la marca provenga de la imaginación de la contraparte. Que el reconocimiento internacional que ha alcanzado la marca de la sociedad matriz, RYDER Sistem Ic., y el hecho de

que forma parte importante de su razón social, hace que los consumidores asocien a dicha marca y los nombres de dominio solicitados por la contraparte (ajeno a la empresa), con sus creadores y con los productos identificados con ella. Que cabe señalar que la contraparte argumenta que el nombre de dominio "RYDER" equivale a una abreviación de "Razón y Derecho", dado a que se refiere a un estudio jurídico del que es propietario. Que sin embargo, señala que la abreviación adecuada para "**Ra**zón **y Der**echo" sería "**rayder.cl**", es decir, la primera parte de cada palabra, por lo que es ésta la expresión que debiese haber solicitado o, en el último de los casos, "**razonyderecho.cl**". que de esta manera, resulta muy extraño y dudoso que haya solicitado "ryder.cl", nombre idéntico a la razón social y marcas de la revocante. Que el registro "ryder.cl", impugnado mediante la presente demanda, protege un nombre de dominio que carece de toda originalidad y que pertenece a la revocante y a su sociedad matriz, puesto que se trata de una simple copia de una marca muy antigua, "RYDER" la que se encuentra registrada a nombre de Ryder System, INC, Corp. Estado de Florida, la que como se ha dicho es la sociedad matriz de la revocante, bajo el N° 520.708, para distinguir servicios de la clase 35, Registro N° 497.459, para distinguir servicios de la clase 37, Registro N° 516.531, para distinguir servicios de la clase 39, Registro N° 527.448, marca de establecimiento comercial para la compraventa de productos de la clase 12, además de los registros de marca "R RYDER", N° 428.038, para distinguir servicios de la clase 39 y N° 700.003, para distinguir servicios de la clase 39. Que este último registro es renovación de un registro que fue originalmente obtenido en 1974, y ha sido sucesivamente renovado hasta la fecha. Que de la simple comparación del nombre de dominio registrado por el demandado se puede apreciar que simplemente ha copiado la expresión "RYDER", ya que la expresión es idéntica. Que es evidente que lo que pretende el actual dueño del registro "ryder.cl" es aprovecharse del prestigio y notoriedad internacional de la razón social y la marca de la revocante. Que en el caso citado no ha existido esfuerzo

creativo alguno, puesto que se trata de una burda copia y usurpación de una marca. Que apoya y confirma lo anterior el hecho de que con posterioridad a la obtención del registro “ryder.cl”, el demandado haya solicitado la inscripción del nombre de dominio “ryderchile.cl”, al que la revocante se opuso, logrando finalmente su obtención. Que de lo anterior sólo cabe colegir que se está frente a una acción concertada para cometer piratería y fraude con respecto a nombres de dominio, puesto que es manifiesta la intención del demandado de aprovecharse de una marca ajena (a través del registro de su correspondiente nombre de dominio) para obtener beneficios de su fama y notoriedad. Que atendido a que la sociedad matriz de la revocante Ryder Chile Sistemas Integrados de Logística Limitada, son los creadores y legítimos dueños de la marca “RYDER” en su país de origen y otros países del mundo, y que ella goza de fama y notoriedad internacional, el registro del nombre de dominio “ryder.cl” en Chile infringe las normas del artículo 22 letra a) y b) del párrafo primero, y letra c) del párrafo segundo de la Reglamentación de Nic Chile, para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio. Que el hecho de que la revocante no haya solicitado el nombre de dominio oportunamente, no justifica la apropiación por parte de un tercero. Que lo anterior, porque desde un punto de vista legal, dicha expresión ya se había incorporado a su patrimonio al constituir ésta un atributo de la personalidad y una marca notoria y famosa en Chile. Que, en relación al mencionado artículo 22, hace notar que el nombre de dominio impugnado, es decir “ryder.cl”, es idéntico al nombre por el cual la parte y su sociedad matriz son reconocidos, y que el asignatario del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, lo que queda demostrado por el hecho de que, además de solicitar el registro de la expresión “ryder.cl”, solicitó la inscripción de la expresión “ryderchile.cl”, de la que hoy es titular la revocante, pues fue sólo una persona natural quien lo solicitó, y sin tener vinculación alguna con la marca de la revocante. Tampoco se comprende, a juicio de la revocante, qué

finalidad puede tener el haber solicitado la inscripción como nombre de dominio de dos formas distintas de su marca, y que un punto importante a considerar es que la utilización de la mala fe no se limita a acciones positivas, sino que contempla también la inacción, toda vez que bajo ciertas circunstancias la inactividad y tenencia pasiva de un nombre de dominio puede causar un perjuicio al verdadero titular de la marca notoria o famosa. Cita jurisprudencia dictada por los Tribunales Arbitrales de Propiedad Industrial en relación con la revocación de dominios, de la cual es posible extraer que es imprescindible la buena fe de parte de quien solicita un nombre de dominio. Que en este caso particular, como se ha señalado, correspondería a una marca de gran fama y notoriedad a nivel mundial y parte importante de la razón social de su sociedad creadora. Que esto hace altamente improbable, por no decir imposible, la existencia de buena fe por parte del demandado. Que los Tribunales Arbitrales han sostenido con mucha firmeza el imperio de la buena fe en la constitución y en el ejercicio del derecho de la propiedad industrial, garantizado por el N° 25 del artículo 19 de la Constitución Política. Que al copiar el demandado la marca de la revocante, no está inventando una expresión o un signo de fantasía nuevo y original, sino que está efectuando indiscutiblemente un plagio. Que por otra parte, la fama y renombre alcanzados por la marca "RYDER" hacen que el público consumidor la asocie con la revocante. Que por ello, de aceptarse como válido el registro del nombre de dominio "ryder.cl" a nombre del demandado, obtenido en las condiciones señaladas, se induciría a error, confusión y engaño al público consumidor en cuanto al origen, calidad y procedencia de los productos o servicios ofrecidos en la página web a que el nombre de dominio "ryder.cl" dé acceso, puesto que por tratarse de un nombre idéntico, se creerá que también proviene de la parte. Que en este sentido, existen resoluciones publicadas en aplicación el procedimiento de resolución de controversias entre nombres de dominio y marcas a través de la OMPI, las cuales dan cuenta de numerosos conflictos, destacando en este sentido las resoluciones

adoptadas en aplicación del procedimiento internacional de resolución de controversias entre nombres de dominio y marcas a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, donde existen pronunciamientos que establecen que el uso pasivo de un nombre de dominio de una marca famosa constituye mala fe por parte de su titular. Que ha señalado también esta organización, a través de diversas indicaciones, que el sistema de administración de dominios debe dar cuenta del valor y relevancia de las marcas famosas y notorias, y que se debe reconocer que los dominios que originalmente fueron identificados simplemente técnicos de los ordenadores, hoy también cumplen funciones marcarias. Que dada la fama y notoriedad de las marcas de la revocante, el hecho de encontrarse registradas en varios países del mundo y el que son usadas profusamente en ellos, puesto que la sociedad matriz cuenta con el registro de marca "RYDER" en numerosos países a nivel mundial, y por lo tanto, no corresponde a una expresión inventada que se le podría ocurrir a cualquier persona en un momento de inspiración, es obvio que se ha actuado de mala fe y con la intención evidente de usurpar una razón social y marca ajena cometiendo un acto de piratería marcaria. Se configura un caso de competencia desleal y de usurpación de marca que viola todas las disposiciones legales antes citadas, y el cual no puede ser admitido por el Departamento de Propiedad Industrial, puesto que debe velar por los derechos de los verdaderos creadores de una marca. Que la revocante tiene dificultades para registrar como nombre de dominio su marca "RYDER" en Chile por encontrarse previamente registrados nombres de dominio del demandado. Que considera injusto e incorrecto impedir a su legítimo dueño, quien ha invertido tiempo y dinero en hacer conocida y otorgar prestigio a su marca y razón social, la inscripción de los nombres de dominios correspondientes a ella en Chile. Que de este modo, el demandado, quien no ha hecho esfuerzo alguno, se ve beneficiado con la fama y notoriedad internacional de la marca creada por la parte. Que el comercio y la industrial están basados en la buena fe y las buenas costumbres comerciales y cuando se atenta en

contra de ellas no sólo se perjudica al legítimo propietario, sino que también se pretende engañar a toda una masa consumidora de productos determinados. Que por ende, el registro del nombre del dominio "ryder.cl" impugnado, es contrario a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil. Que efectivamente, es absolutamente contrario a las buenas costumbres el copiar una razón social y una marca como nombre de dominio y pretender aprovecharse del prestigio internacional que ésta ha obtenido mediante el esfuerzo de su legítimo dueño. Que asimismo es una transgresión a lo dispuesto por el artículo 10 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, el cual señala que los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal, agrega que constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, e indica que en particular deberán prohibirse: "cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor". Que el presente caso se trata evidentemente de un acto capaz de crear confusión respecto de los productos de un competidor, por cuanto al público consumidor no le queda otra cosa que pensar que se encuentra frente al nombre de dominio y por ende, a los productos o servicios de la parte. Que cabe aquí decir que en materia de nombres de dominio, ha sido la práctica constante de los Tribunales Arbitrales de Propiedad Industrial la de reconocer y proteger los derechos de los legítimos creadores de las marcas que gozan de fama y notoriedad internacional, al conceder la revocación de nombres de dominio obtenidos con infracción a las normas legales chilenas e internacionales citadas, y cita jurisprudencia al efecto. Insiste en el criterio de fama y notoriedad, y en mérito de todo lo expuesto solicita se acoja su demanda en definitiva, disponiéndose la revocación del registro citado, con costas.

SEPTIMO: Que por resolución de fecha 05 de mayo de 2005, notificada con la misma fecha, la cual rola a fojas 82 de autos, se confirió traslado de la demanda de revocación de nombre de dominio a la parte de Alfredo Wenceslao Tomascevich Alvarez.

OCTAVO: Que por escrito de fecha 12 de mayo de 2005, el cual rola a fojas 83 de autos, la parte de Alfredo Wenceslao Tomascevich Alvarez contestó la demanda de revocación del nombre de dominio "ryder.cl" solicitando se rechazara en todas su partes con costas, invocando los argumentos siguientes: Que como consta de los antecedentes, el nombre de dominio "ryder.cl" fue otorgado a su parte con fecha 20 de Noviembre de 2004, sin que la parte demandante se opusiera en el plazo que contempla la normativa de Nic Chile. Que desde esa fecha el nombre ha sido utilizado de forma legítima para dar a conocer los servicios que ofrece la parte en su estudio jurídico, el cual es de amplia trayectoria y goza de gran prestigio en la ciudad de Rancagua y adyacentes. Que el nombre "ryder.cl", fue solicitado a Nic Chile, ya que es la forma original que se encontró para abreviar la frase "Razón y Derecho", y cuya gráfica, que se aprecia al entrar a la página de Internet, es RyDer. Que la frase "Razón y Derecho", es ampliamente asociada a su representado y al estudio jurídico de que es propietario, lo que hace que se utilice el nombre de forma legítima, de buena fe, con plena vinculación y sin pretender en ningún caso perjudicar a los demandantes. Que la buena fe es un principio general del Derecho Chileno, y en especial del derecho mercantil, y es así como la buena fe es presumida, debiendo probarse la mala fe. Que al momento de solicitar el nombre de dominio "ryder.cl" se desconocía por su parte la existencia de la empresa demandante, "Ryder Chile Sistemas Integrados de Logística Limitada", quien dice tener registrada la marca RYDER. Que al respecto cabe señalar que los nombres de dominio son distintos de las marcas comerciales, se obtienen por distintos procedimientos, y están contenidos en registros diferentes. Que por el hecho de tener registrada una marca comercial no se tiene ipso facto el nombre de dominio en Internet, sin perjuicio del derecho de

ejercer en las oportunidades correspondientes las gestiones necesarias para obtener el nombre de dominio. Que en el reglamento de Nic Chile, sobre funcionamiento del Registro de Nombre de dominio no se establece una relación entre marca comercial y nombre de dominio, pues son cosas distintas, no por tener una marca tiene ipso facto derechos sobre el nombre de dominio, sino que se deben ver los derechos que se pueden tener legítimamente sobre este, de manera independiente. Que el nombre de dominio es un conjunto de letras y números, por medio del "Domain Name System" se convierten en direcciones IP. Que como se expresó anteriormente, la parte desconocía la existencia de la sociedad Ryder Chile Sistemas Integrados de Logística Limitada, la que si bien puede ser conocida por sus clientes o potenciales clientes, no goza de gran fama en el común de las personas, no es una marca de renombre, lo que se corrobora en que no aparece ni en las páginas amarillas, ni en las páginas blancas, lo que hace difícil que una persona común pueda tener noticia de su existencia, aún cuando su objetivo sea buscar una empresa que presente los servicios a que se dedican. Que el hecho de no ser ampliamente identificada la demandante con la marca RYDER se puede comprobar en el hecho de que en Argentina, país en donde tiene operaciones, el sitio www.ryder.com.ar, pertenece a otra sociedad, dedicada a la informática y comunicaciones. Que el reglamento de Nic Chile sobre Registro de Nombres de Dominio CL, en su artículo 22 establece: *que "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que haya sido realizada de mala fe. Que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.* Que es claro que la utilización

del nombre de dominio “ryder.cl” por su parte no ha sido abusiva, ni de mala fe, circunstancias que deben darse para hacer procedente la revocación de un nombre de dominio inscrito. Que la utilización no puede calificarse como abusiva, pues el artículo 22 establece circunstancias que deben darse copulativamente (lo que es claro en las frase “se cumplan las tres condiciones siguientes”, además la letra b) está unida a la letra c) por la conjunción copulativa “y”) para configurar la causal de revocación. En este caso no se dan las tres circunstancias pues: a) No se cumple la letra b) ya que el actual asignatario si tiene intereses legítimos sobre “ryder.cl”, pues como se explicó anteriormente, es la abreviación de la frase “Razón y Derecho”, que es ampliamente asociada al demandado, desde hace ya varios años; b) No se cumple con la letra c) pues no fue inscrito ni se utiliza de mala fe, si no que legítimamente, para promocionar servicios jurídicos ofrecido; y c) Respecto a la mala fe, el mismo artículo 23 da una enumeración ejemplar de casos de mala fe, Que la contraparte se basa en la causal c) la cual a todas luces no es procedente, la inscripción de “ryder.cl”, corresponde al legítimo deseo de potenciar el estudio jurídico que posee con el uso de las nuevas tecnologías de la información, lo que además permite tener contacto con potenciales clientes en el extranjero. Que la demandante imputa la intención de querer aprovecharse de la fama y prestigio de su marca, lo que en ningún caso corresponde a la intención de la parte, quien en ningún caso podría tener dicha intención dado que al momento de solicitar el nombre de dominio ryder.cl no conocía la existencia de dicha sociedad, la que no es conocida ampliamente en el común de la gente, además no sería lógico pretender aprovecharse de la fama de una marca que ofrece servicios del todo divergentes a los ofrecidos por la parte. Que con esto cae a su vez el argumento de que se podría llevar a los consumidores a una confusión respecto de con quien contratan. Que en ningún momento se pretende una confusión con Ryder Chile Sistemas Integrados de Logística, ni con Ryder Systems Inc., Lo que se puede apreciar claramente en la gráfica de la página:

“Ryder”, además es prácticamente imposible dicha confusión por lo divergente de los servicios ofrecidos, uno de transporte y logística, y el otro asesorías jurídicas. Que desde un punto de vista lógico es imposible que los clientes de uno u otro se confundan. Que si una marca es conocida, lo son también los productos y servicios por ella ofrecidos, para que exista dicha posibilidad de confusión debe tratarse de productos o servicios iguales o similares. Que el nombre de dominio “ryder.cl” es utilizado por su parte legítimamente y de buena fe, desde que fue otorgado, se ha invertido tiempo y recursos en hacer conocida la página, la que ha sido visitada por un número importante de personas, como se demuestra en las múltiples consultas que han llegado por el botón de contacto y en los clientes que se han acercado al estudio jurídico por ella. Que por estas razones una revocación del nombre de dominio causaría gran perjuicio a su parte. Que además el correo electrónico ryder@ryder.cl, es ampliamente conocido por los clientes y es un eficiente mecanismo de contacto con muchos de ellos, y ha sido comunicado como contacto a diversos organismos públicos, en especial el Ministerio Público, quien notifica por este medio. Que el artículo 22 del Reglamento sobre Registro de Nombres del Dominio CL, de Nic Chile, establece entre las circunstancias que evidencian y demuestran que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: *a) Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes servicios bajo ese nombre; b) Que el asignatario del nombre de dominio se comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación; y c) Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio (“fair use”), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.* Que dichos numerales se cumplen en su caso, quien utiliza el nombre de dominio para ofrecer servicios jurídicos, bajo el nombre “Razón y Derecho” (letra a.) por el cual es ampliamente conocido, desde hace ya varios años (letra b.), lo que

constituye un uso legítimo, que en ningún caso puede llevar a confusión a los consumidores con respecto a la marca RYDER, dado que se trata de ámbitos del todo diferentes (letra c). Que cabe señalar que la OMPI, mediante sus sentencias de arbitraje ha señalado que para hacer procedente la revocación del dominio es necesario que se haya obtenido o se esté utilizando de mala fe, circunstancias que no se dan en este caso. En mérito de lo anterior, solicita el rechazo de la acción deducida en su contra, con costas.

NOVENO: Que por resolución de fecha 25 de mayo de 2005, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 90 de autos, el Tribunal recibió la causa a prueba, fijando como hechos sustanciales y pertinentes controvertidos los siguientes: 1.- Carácter abusivo y/ o de mala fe de la inscripción del nombre de dominio "ryder" por parte del demandado Alfredo Wenceslao Tomascevich Alvarez. 2.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio "ryder". 3.- Utilización maliciosa del nombre de dominio por parte del demandado.

NOVENO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas:

La parte de Ryder Chile Sistemas Integrados de Logística Limitada presentó los siguientes documentos: Copia del registro marcario de marca “R RYDER” N° 428.038, para distinguir servicios de la clase 39”, Copia del registro marcario de marca “RYDER” N° 516.531, para distinguir servicios de la clase 39; Copia del registro marcario de marca “RYDER” N° 497.459, para distinguir servicios de la clase 37; Copia del registro marcario de marca “RYDER” N° 520.708, para distinguir servicios de la clase 35, Copia del registro marcario de marca “RYDER” Registro N° 527.448, marca de establecimiento comercial para la compraventa de productos de la clase 12; Copia del registro marcario de marca “R RYDER” número 700003, para distinguir servicios de la clase 39; numerosas impresiones de la página web Ryder.Com, además del registro N° 700.003, para distinguir servicios de la clase 39.

La parte de Alfredo Wenceslao Tomascevich Alvarez presentó los siguientes documentos: Impresión de correos electrónicos de fecha 19 de abril del año 2005 y 10 de Mayo del año 2005; un ejemplar del diario "El Rancagüino", fecha 31 de mayo de 2005; copia de sentencia arbitral "lincoln.cl", de fecha 27 de marzo de 2003; Impresión sobre consulta de dominio "RYDER.COM.ARG", la cual se encuentra registrada a nombre de José Luis Alharal; Impresión de sentencia arbitral "Rossignol.cl"; impresión de sentencia arbitral "marcopololtda.cl"; impresión de sentencia arbitral "iman.cl".

DECIMO: Que por escrito de fecha 21 de junio de 2005 la parte de Alfredo Wenceslao Tomascevich Alvarez presentó observaciones a la prueba rendida en autos.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 24 de junio de 2005, notificada a las partes con esa misma fecha, la cual rola a fojas 154 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acápite noveno de la parte expositiva, acompañados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de impugnaciones ni observaciones, razón por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.

SEGUNDO: El objeto de este proceso consiste en determinar si en la especie se cumplen o no los requisitos para que, de conformidad con el título "De las revocaciones de dominio", artículos 20 y siguientes del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio.cl, tenga lugar la revocación del nombre de dominio ryder.cl.

TERCERO: De conformidad con la reglamentación mencionada en el considerando precedente, toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción, fundamentando su demanda en las circunstancias de que la inscripción del nombre de dominio sea abusiva, o que ella haya

sido realizada de mala fe. La prueba del abuso y/o de la mala fe son extremos de cargo de la demandante, y el mismo Reglamento establece que la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido; b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Por otra parte, la normativa en cuestión establece que la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado: 1.- Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio, 2.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta. 3.- Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia, o 4.- Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante. Por otra parte, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe: 1.- Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o

haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre, 2.- Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y 3.- Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a los consumidores.

CUARTO: En la especie, de los argumentos de las partes y de las pruebas aportadas, el Tribunal estima que ha quedado establecido lo siguiente: 1.- Que el demandado señor Alfredo Wenceslao Tomascevich Alvarez posee inscrito el nombre de dominio ryder.cl desde el día 20 de noviembre de 2004 (documento de fojas 2); 2.- Que el demandado Sr. Alfredo Wenceslao Tomascevich Alvarez se sirve de dicho nombre para emplearlo como dirección electrónica ryder@ryder.cl (documentos de fojas 92, 96 y 97). 3- Que la revocante sociedad Ryder Chile Sistemas Integrados de Logística Limitada tiene numerosas marcas comerciales con las denominaciones “Ryder y “R Ryder”; 4.- Que la misma revocante tiene activo y en funcionamiento el sitio web Ryder. Com., con abundante información acerca de sus negocios, de su historial, etc.

QUINTO: En lo referente a la fama y notoriedad del signo “ryder”, alegados por la revocante, el Tribunal no estima acreditados tales atributos con las pruebas rendidas, ni puede aportar una información personal al respecto.

SEXTO: Desde el punto de vista de los argumentos que la demandante debe acreditar para obtener la acogida de su pretensión de revocación, debe probar abuso o mala fe en la inscripción practicada por la demandada. Al efecto, la demandante se ha valido para ello de los argumentos que fueron expuestos latamente en la parte expositiva de esta sentencia, y que en síntesis son los siguientes: que el nombre de dominio en disputa es similar a su propio nombre o razón social y al de numerosas marcas comerciales registradas y vigentes en Chile; que se trata de una marca que goza de fama y notoriedad internacionales; que dicha denominación

no dice relación de un modo directo y lógico con el nombre aducido por la contraparte "Razón y Derecho"; que ya previamente la demandada había inscrito a su favor el nombre de dominio "ryderchile" del que luego desistió. Se contienen también en el libelo de demanda numerosas hipótesis y conjeturas destinadas a crear presunciones judiciales del abuso y la mala fe alegados.

SEPTIMO: El Tribunal, llamado a resolver esta litis de acuerdo a lo que su prudencia o equidad le dictan, estima que, no obstante las pruebas rendidas y las presunciones a que pudieran dar lugar la similitud del nombre de la revocante y de sus marcas comerciales con el dominio sub lite, no es posible configurar en la especie los supuestos de los artículos 20 y siguientes del Reglamento para el funcionamiento del registro de nombres de dominio.cl, cuales se explicitaron en los considerandos segundo y tercero precedentes. En efecto: de los supuestos del abuso contemplados en el Reglamento, no aparece configurado el requisito que copulativamente establece la letra c) del artículo 22, esto es, que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe. Tampoco el Tribunal estima configuradas las presunciones que el mismo artículo refiere, consistentes en: Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio; que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta, lo cual se contrasta por los rubros contrapuestos de las partes; que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia, o que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de

Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante. Hace presente el Tribunal que, aún cuando las presunciones de mala fe recién expuestas no son taxativas ni excluyentes, no le es dable presumir otras que lo convenzan de que el demandado se ha apartado de la buena fe en su inscripción y en su obrar, si bien hace la prevención de que no estima configurarse tampoco a favor del demandado las presunciones de buena fe referidas en el mismo artículo 22 del Reglamento.

OCTAVO: En mérito de todo lo antes expuesto, el Tribunal no estima como suficientemente probados los requisitos de los artículos 20 y siguientes del reglamento para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio.cl en orden a revocar un nombre de dominio inscrito, razón por la cual no hará lugar a la demanda, en los términos que se exponen en la parte resolutiva de la sentencia.

Y en mérito de los artículos 20 y siguientes del reglamento para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio.cl y demás disposiciones legales citadas,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se rechaza la demanda de revocación deducida por la parte de Ryder Chile Sistemas Integrados de Logística Limitada en contra de Alfredo Wenceslao Tomascevich Alvarez, y se mantiene el nombre de dominio ryder.cl a nombre de su actual titular, don Alfredo Wenceslao Tomascevich Alvarez.

SEGUNDO: Que no se condena en costas a la parte vencida, por estimarse que tuvo motivos plausibles para litigar.

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe, designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación, y remítase el expediente a NIC Chile. Comuníquese a las partes y a Nic Chile

esta sentencia por correo electrónico para solos fines informativos y sin perjuicio de su notificación por correo certificado.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro