Ref. Sentencia conflicto sibilla.cl

Partes: ÁLVARO SIBILLA LATORRE
S.A.C.I. FALABELLA

Santiago, veintiuno de septiembre de dos mil diez,

VISTOS:

1.- OFICIO OF12332, de fecha 26 de Mayo de 2010, de fojas 1, de NIC Chile, relativos al conflicto por asignación del nombre de dominio **sibilla.cl**, suscitado entre ÁLVARO SIBILLA LATORRE, RUT: 19.201.873-0, domiciliado en La Concepción 65, of. 503 de la comuna de Providencia y SACI FALABELLA RUT: 90.749.000-9, domiciliada en Rosas 1665 de la comuna de Santiago.

2.- Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral de fojas 4 y su correspondiente notificación de fojas 4 vuelta.

3.- Acta de realización de la audiencia decretada en autos, de fojas 10, con la sola comparecencia del representante del segundo solicitante, en la que se fija el procedimiento arbitral.

4.- Poder especial extendido por SACI Falabella en favor de abogados del Estudio Silva & Cía., que los habilita para actuar como patrocinantes, y delegación de poder en María José Arancibia Obrador, según consta de fojas 5 a 9.

5.- Alegatos de mejor derecho del segundo solicitante de fojas 11 en que solicita le sea asignado el nombre de dominio SIBILLA.CL en base a las siguientes argumentaciones: señala que debe asignarse el nombre de dominio a quién tiene mejor derecho, pues la simple aplicación del principio *first come first served* puede involucrar una profunda injusticia y da una mala señal a los actores económicos. Pide también que el árbitro no sea víctima de la trampa *first to file* que "mal ilumina" las soluciones a este tipo de conflictos.

Añade que SACI Falabella es la creadora del signo SYBILLA y que lo ha posicionado en Chile, revistiendolo del carácter de famoso y notorio en el mercado nacional; para ello se ha preocupado de resguardar su imagen y ha protegió como marca comercial el concepto de **SYBILLA** y **SYBILLA SLEEPWEAR**, en 9 registros, bajo las clases 18, 24 y 25.

Agrega que el nombre de dominio solicitado incluye en forma principal y sustantiva la marca famosa y renombrada "SYBILLA" y que la letra "I" que las diferencia "no produce bajo ningún punto de vista distintividad en el mercado" lo que acarrea la dilución marcaria y la confusión en el mercado, por lo que entiende que el hecho de la igualdad de conceptos y anterioridad registral es suficiente para que el dominio le sea asignado en definitiva.

Alega también ser titular de otras marcas famosas en el mercado, que actúa de buena fe y que ha invertido grandes sumas de dinero en difusión, lo que entiende como público y notorio.

De igual forma señala tener un derecho de propiedad sobre el signo SYBILLA, amparado por la Constitución Política y demás legislación e indicando que no se le impide al primer solicitante usar su

nombre, pues este “pudo haber efectuado la inscripción de otro nombre de dominio como su nombre completo”.

Advierte que al otorgársele el nombre de dominio al primer solicitante se produciría confusión en el público nacional con la marca SYBILLA pues esto “llevará al público a hacer una relación conceptual directa con la fama y prestigio” de SACI Falabella, lo que desembocaría en dilución marcaria, lo que es pernicioso para el sistema económico ya que no se aviene con los principios económicos y jurídicos que inspiran el ordenamiento nacional.

Cita en su favor el artículo 14 del Reglamento de NIC Chile que dice: “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”, concatenándolo con el art. 22 del mismo Reglamento, en cuanto a que "Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. 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”.

Continúa afirmando que si comienza a circular una expresión identificatoria idéntica a sus marcas, dominios y razón social indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados, lo que constituye un atentado a la "identidad comercial", que es uno de los activos más importantes de la empresa

Finalmente señala que conforme al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que a su juicio se vería afectado en caso de concederse el dominio a la contraria, concluyendo que su interés legítimo, marcas y dominios registrados, presencia comercial, trayectoria y posicionamientos comerciales consolidados le perfilan como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio SIBILLA.CL, por lo que pide al tribunal arbitral que se le asigne, condenando en costas al primer solicitante.

6.- Las impresiones, que rolan de fojas 23 a 62, correspondientes al listado de las marcas de SACI Falabella que incluyen el concepto SYBILLA, así como las etiquetas de Hang tag Special Price Sybilla, Hag tag Sybilla Flower Winter, Label Blouse Sybilla Flower Winter, Labels Sweater Sybilla Flower Winter, Labels Trouser Sybilla Flower Winter, Labels for Jacket Sybilla Flower Winter, Label Trouser Sybilla 80s Remix; Aplication Trouser Sybilla 80s Remix; Position Sybilla 80s Remix, Label T- Shirt Sybilla 80s Remix; además de las impresiones de los catálogos de SACI Falabella donde se publica ropa de marca Sybilla y particularmente ropa interior, pantuflas, pijamas, ropa de invierno, parkas largas, denim leggigs, jeans, sweaters, sweaters

trenzas, sweaters colores, sweaters cuellos, productos “oportunidad única CMR”, sweater a rayas y sweater cuello redondo, todos de marca Sybilla.

7.- Que por su parte, a fojas 63 comparece el abogado ÁLVARO SIBILLA LATORRE en su calidad de primer solicitante, haciendo alegaciones de mejor derecho en su favor.

Señala que el 10 de marzo pasado junto a su tío, el abogado Claudio Sibilla Olivares, constituyó la sociedad “SIBILLA Y COMPAÑÍA ABOGADOS LIMITADA”, con el nombre de fantasía SIBILLA & CÍA. LTDA.”, aunque han funcionado con ese último nombre desde 1993, y que para promocionar sus actividades solicitó la inscripción de SIBILLA.CL en NIC Chile el 5 de enero de 2010.

Indica también que el 8 de marzo de 2010 solicitó al INAPI el registro “SIBILLA & CÍA” en la clase 42 del Clasificador Internacional de Niza para prestación de servicios jurídicos, que se hizo la correspondiente publicación en el Diario Oficial y que el plazo para oponerse se encuentra vencido, sin que se haya impugnado.

Alega que SIBILLA, que se corresponde con la denominación que se ha inscrito en NIC Chile, es su nombre familiar, y también el nombre bajo el cual se han prestado servicios jurídicos en atención a que buena parte de los integrantes de su familia son abogados.

Indica que la legislación reconoce a los nombres patronímicos o apellidos la calidad de atributo de la personalidad y tiene derecho a usarlo para desempeñar la profesión de abogado, lo que lo distingue de los demás profesionales del rubro, y que se trata de una forma idónea e indiscutible de caracterizar y diferenciar su actividad.

En cuanto a los criterios para resolver el conflicto, señala que es plenamente aplicable el *first come, first serve*, por lo que tiene un derecho preferente para la asignación del nombre de dominio dado que es el primer solicitante.

Afirma que ignora cuales son las intenciones de SACI Falabella para solicitar el nombre de dominio, pero si fuera para evitar que otra persona utilizara la marca de ropa femenina que se le parece fonéticamente, SYBILLA, puede perder cuidado pues “nada nos aporta que se nos identifique con fabricantes de vestimentas”, y que siempre han actuado de buena fe y con justo motivo citando en su favor el artículo 22 del Reglamento de NIC Chile, en sus tres primeros números, y concluyendo que no concurren en él ni siquiera una de los presupuestos de inscripción abusiva o de mala fe, pues el nombre SIBILLA no es idéntico a la marca SYBILLA, ni es engañosamente familiar, pues no ha mediado ningún engaño.

Reafirma que tiene interés en el nombre de dominio pues mediante el uso de su apellido ofrece servicios profesionales, y que no está en su ánimo vender, arrendar o ceder el nombre SIBILLA.CL ni afectar el negocio de SACI Falabella ni inducir a confusión a los consumidores, pero llama la atención sobre el hecho de que SACI Falabella no ha solicitado la asignación del nombre de dominio que se corresponde con su marca, esto es SYBILLA.CL, que se encuentra vacante.

Destaca también que ha actuado dentro de todos los presupuestos que el mismo Reglamento de NIC Chile señala como evidencia o demostración de que el solicitante no se encuentra de mala fe: uso y ofrecimiento de servicios a nombre propio, el ser conocido comúnmente por ese nombre y hacer uso

legítimo y no comercial del nombre de dominio sin intentar confundir a los consumidores, por lo que entiende absurdo el insinuar que ha existido alguna vulneración a principios de competencia leal o ética mercantil.

Finalmente, en atención de sus alegaciones de mejor derecho, pide que se le asigne en definitiva el nombre de dominio SIBILLA.CL

8.- Copia de los certificados de nacimiento de Álvaro Sibilla Latorre, Fernando Sibilla Olivares y Claudio Sibilla Olivares, además del certificado de título de abogado de Álvaro Sibilla Latorre, que rolan de fojas 67 a 71.

9.- Copia de la escritura de la sociedad de "prestación de servicios profesionales relacionados con el campo de la asesoría jurídica" denominada "Sibilla y Compañía Abogados Limitada" o "Sibilla & Cía. Ltda." o "Inverleg Ltda.", constituida el 10 de marzo de 2010 entre Claudio Sibilla Olivares y Álvaro Sibilla Latorre.

10.- Copia del extracto de constitución de la sociedad "Sibilla y Compañía Abogados limitada" publicado en el Diario Oficial, así como de su protocolización y certificado de inscripción en el Registro de Comercio.

11.- Copia de la solicitud de marca SIBILLA & CIA pedida por Álvaro Sibilla Latorre el 8 de marzo de 2010 ante el INAPI en la clase 42, de servicios jurídicos.

12.- Escrito de "Traslado" rubricado por Álvaro Sibilla Latorre en la cual el primer solicitante reafirma la validez del principio "First Come First Served" para la resolución del conflicto, así como el hecho de que SACI Falabella no ha solicitado el dominio SYBILLA.CL, lo que a su juicio revela que el segundo solicitante no tiene interés en promocionar sus marcas en Internet pero si en coartar la libertad de los demás de difundir su actividad profesional aun cuando sea sustancialmente diferente de la que lleva a cabo SACI Falabella.

Alega asimismo que el apellido SIBILLA, atributo de la personalidad, tiene siglos de existencia y que los dichos de la contraria en cuanto a que la marca SYBILLA es un signo público y notorio reconocido por todo el mercado nacional no tiene sustento real, y aun cuando lo tuviera, se refiere a una marca de ropa y no a un estudio jurídico que tiene incluso un nombre diferente.

Señala también que el problema de fondo es un conflicto de nombres de dominio y no un problema de derecho marcario, aun cuando pueda haber relaciones entre ambas. Continúa diciendo que la "distintividad" no está dada únicamente por una letra o asimilación fonética, sino también por el producto que se ofrece a público, pues una misma denominación puede registrarse para productos diferentes por uno o más titulares.

Rechaza la idea del segundo solicitante de que, en vez de SIBILLA.CL, el primer solicitante use como nombre de dominio su nombre completo, pues SIBILLA.CL representa y distingue el nombre común de todos los profesionales que la integran, asegurando que la confusión en el público no es posible, pues nadie compra ropa en un estudio familiar de abogados ni tampoco se dirige a SACI Falabella para contratar abogados, por lo que no ve como podría perjudicarse el capital comercial de esta última, ya que es inimaginable que alguna persona "confunda una marca de ropa con una oficina de abogados".

Rechaza también la idea de la segunda solicitante de que SIBILLA.CL sea engañosamente similar a la marca SYBILLA, pues ello denotaría una mala fe en el actuar que no ha ocurrido, sino que por el contrario sostiene que el caso es que tiene un derecho anterior, superior y prevalente al de SACI Falabella, pues esta última no puede pretender que la marca SYBILLA tenga preferencias respecto del nombre patronímico de una persona.

13.- Copia de la resolución del INAPI, de fecha 15 de julio de 2010 y aportado por el primer solicitante como "antecedente nuevo, pertinente y surgido con posterioridad" a las alegaciones de mejor derecho, que le concede el registro de la marca SIBILLA & CIA.

14.- Traslado evacuado por parte de SACI Falabella, que alega que Álvaro Sibilla sólo tiene una mera expectativa de derechos de marca y no un derecho adquirido, al contrario de la propiedad que posee ella sobre el signo SYBILLA.

Destaca también que la marca registrada es notoria y famosa por la publicidad que se hace de ellas en catálogos y otros medios, y destaca que el solicitante en este juicio es Álvaro Sibilla Latorre, persona natural, y no "Sibilla y Compañía Limitada", que no es parte de este juicio, por lo que no es relevante ni pertinente la información que a ella concierne.

Señala que al primer solicitante no se le está negando la posibilidad de inscribir como nombre de dominio su propio nombre, pero que el nombre está constituido por el PRONOMBRE o nombre de pila y los APELLIDOS o nombre patronímico, y de acuerdo a la Ley de Registro Civil el nombre contiene un pronombre y dos apellidos, por lo que es procedente que el primer solicitante pida el registro de ALVAROSIBILLALATORRE.CL, pero no que pida sólo un componente del mismo, citando como precedente de estos argumentos la sentencia del caso BARRAZA.CL, de 27 de marzo de 2003, dictada por Gabriela Paiva Hantke.

15.- Escrito de observaciones a la prueba presentadas por parte de SACI Falabella a fojas 101 en que reitera las argumentaciones de fondo.

16.- Escrito de observaciones a la prueba formuladas por el solicitante, Álvaro Sibilla Latorre, en que señala que de las impresiones de las campañas publicitarias acompañadas por SACI Falabella sólo se desprende que existe una marca llamada SYBILLA que se comercializa en las multitiendas Falabella, y que del listado de marcas que contienen el signo SYBILLA, todas ellas han sido registradas como productos, no como servicios.

Agrega que los documentos exhibidos por la contraria resultan impertinentes en relación al juicio y absolutamente excesivos, pues no se está discutiendo la existencia de la marca SYBILLA, que nunca ha negado, como tampoco niega que SACI Falabella sea titular de las mismas.

Respecto de las pruebas aportadas por él mismo, dice que ellas están destinadas a acreditar los derechos sobre su propio nombre patronímico y las actividades profesionales que desarrolla. Finalmente pide la condena en costas de la contraria.

17.- Escrito de “Se tenga presente” presentado a fojas 112 en representación de SACI Falabella oponiéndose a la condena en costas utilizando argumentos legales y doctrinarios fundados en el derecho de petición.

18.- A fojas XX se citó a las partes a oír sentencia

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio se han constituido en una herramienta al servicio de la identidad digital, entendiendo por tal la utilización de las diversas herramientas tecnológicas para la creación de una identidad unívoca de cada individuo en la red, que contribuya a la interacción económica, jurídica y social. Asimismo, por razones de certeza y seguridad jurídica, progresivamente se ha estimulado que esta identidad digital corresponda a la identidad real de la persona o agente de la Red. Esta correspondencia es necesaria porque no sólo las redes electrónicas se conectan más entre sí (compartiendo usuarios), sino que también se conectan con el mundo off-line.

SEGUNDO: Que al compartir contactos entre lo virtual y lo físico, compartimos también las señas de nuestra identidad. Esto es especialmente relevante tratándose de los profesionales que utilizan la red para conectarse con sus usuarios y/o clientes. En el caso de los abogados, el I. Colegio de abogados de Chile ha sostenido que es **l**egítimo a estos profesionales generar páginas web, las cuales deben ser entendidas como una prolongación de sus oficinas profesionales y por tanto deben responder en su configuración y contenidos a las normas éticas del Colegio, en especial su código de ética profesional, además de los usos o costumbres relativos al ejercicio de la profesión jurídica. Es así como entre los usos comunes de esta profesión está el constituir oficinas designadas por el apellido de alguno de los socios o del socio principal.

TERCERO: Que en el caso de autos tanto la primera como la segunda solicitante tiene derechos sobre el signo sibilla, el primer solicitante en razón de su apellido y por tanto los derechos civiles que derivan del nombre y la segunda solicitante por su sinonimia con una de las marcas sobre las cuales tiene derecho. Ambos derechos, reconocidos por el derecho nacional nos lleva a sostener que el conflicto de autos es uno de aquellos clasificados como logical choice. Esto es, se trata de un conflicto fortuito entre dos solicitantes que están de buena fe y tienen un interés legítimo al nombre de dominio.

CUARTO: Que en materia de nombres de dominio la doctrina y jurisprudencia han sentado las bases y principios guía para la resolución de conflictos de esta naturaleza. Entre ellos el principio first come first served implica que tratándose de solicitantes en igualdad de condiciones y derechos habrá de asignarse el dominio al primero de ellos.

QUINTO: Que en el caso de autos, no hay antecedentes como para sostener que el segundo solicitante tenga un derecho preferente, de mayor entidad de aquel que detenta el primer solicitante. Asimismo, no existen antecedentes para sostener que los usuarios y/o consumidores pudieran caer en confusiones por el uso del nombre de dominio por el primer solicitante. A mayor abundamiento, ambos actores se desempeñan en sectores diferentes del mercado, con lo cual no se produce colisión entre los derechos del primer solicitante y las marcas del segundo solicitante.

SEXTO: Que analizando los antecedentes de acuerdo a las pautas correspondientes al procedimiento arbitral, esta arbitro ha arribado a la convicción de que en el caso de autos debe aplicarse el principio first come first served. Asimismo, se aprecia que ambas partes están de buena fe y tienen justos motivos para litigar por lo que habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el Reglamento para la administración del registro de nombres de dominio .cl, se RESUELVE:

Asígnase el nombre de dominio **sibilla.cl, al primer solicitante Sr.** ÁLVARO SIBILLA LATORRE, ya individualizado en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Resolvió:

Lorena Donoso A.
Arbitro

Carlos Reusser M.
Actuario

Sentencia dictada ante los testigos de actuación:

Cristián Carril Abarca
C.I. 16.209.067-4

Diego Sepúlveda Salazar
16.386.315-4

Lorena Donoso A.

Firmado digitalmente por Lorena Donoso A.
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Lorena Donoso A., o, ou=Arbitro Nic, email=lorena.donoso@gmail.com, c=CL
Fecha: 2010.09.21 20:04:51 -04'00'

Cc. lorena.donoso@gmail.com, alvarosibilla@gmail.com, fmendietac@gmail.com, dominios@silva.cl, mail@nameaction.com, registros@nameaction.com, alvaro@sibilla.cl; mjarancibia@silva.cl, mjaobrador@gmail.com; fallos@legal.nic.cl