MAT.: sentencia conflicto por asignación, nombre de dominio autosjumbo.cl.

PARTES: CENCOSUD S.A.,
RICARDO ANDRES FARINA MARTIN

ARBITRO: Lorena Donoso Abarca, árbitro habilitado NIC Chile

En Santiago de Chile, a treinta de enero de dos mil siete:
VISTOS:
1.- Que por oficio OF 06039 de fojas 1, de 19 de abril del año en curso, doña Margarita Valdés Cortés, Directora Legal y Comercial de NIC Chile, comunica a la suscrita su designación como árbitro del conflicto por revocación del nombre de dominio autosjumbo.cl suscitado entre CENCOSUD S.A., RUT: 93.834.000-5, Rep. Sargent & Krahn (CENCOSUD S A), en la persona de doña Sandra Seguel Hidalgo, domiciliada en Av. Andrés Bello N° 2711, Piso 17 Of.1701, Las Condes, Santiago y RICARDO ANDRES FARINA MARTIN, RUT: 07.032.904-2, domiciliado en Melgarejo # 1258, Coquimbo, Coquimbo.

2.- Que a fojas 17 consta demanda de revocación del nombre de dominio autosjumbo.cl, presentada por CENCOSUD S.A. en contra de don RICARDO ANDRES FARINA MARTIN, ya individualizado. Esta parte funda su solicitud en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Respecto de los HECHOS, sostiene en síntesis que atendida la importancia que ha adquirido Internet, los nombres de dominio, consistentes en direcciones electrónicas a través de las cuales los usuarios de Internet son identificados, han adquirido relevancia y a su respecto han surgido diversos conflictos, especialmente derivados de la necesidad de que quien se identifique a través de un nombre de dominio específico efectivamente se trate de la persona que dice ser. Siendo así, esta parte sostiene que el caso de autos se trataría de uno de usurpación de signos distintivos, contrario a los principios de legitimidad y justicia imperantes en nuestro derecho.
Respecto del signo JUMBO sostiene que CENCOSUD S.A. fue creada por su presidente y principal accionista seños Horts Paulmann Kemna, quien se inició en el negocio de los supermercados en los años cincuenta. Posteriormente en 1976 se creó el primer hipermercado en Chile llamado “Jumbo”, ubicado en la Av. Kennedy en Santiago, con un notable impacto en el mercado nacional, ya que se presentó un nuevo formato de supermercado donde se ofrecían los más variados productos en un solo lugar. En 1982 se iniciaron operaciones en Argentina inaugurando el primer Jumbo en ese país. Debido al éxito alcanzado a lo largo de los años, a diciembre de 2002 se habían construido siete locales JUMBO en Chile y once en Argentina.
Agrega que JUMBO forma parte de una familia de marcas pertenecientes a CENCOSUD, la que se ha posicionado en el mercado principalmente por haber sido Jumbo el primer hipermercado del país, el que introduce este concepto a nivel nacional. Asimismo enfatiza que entre los diversos productos que se ofrecen en estos hipermercados están los productos para automotores. Asimismo hace presente que dentro de los productos que se comercializan están los productos de marca propia “JUMBO” lo que asimismo potencia dicha marca. Asimismo, continúa, la publicidad ha sido constante a lo largo de los años, siendo clásica la figura del elefante llevando un carro, junto con el signo JUMBO, así como los lemas distintivos de sus diversas campañas. Ello ha contribuido al posicionamiento de la marca JUMBO como una de las líderes del rubro. Siendo así, la marca Jumbo es de alto renombre, ya que es reconocida si no por toda, por parte importante de la población nacional, e incluso con presencia en el exterior.
Agrega luego que el éxito que han tenido los hipermercados JUMBO se reafirma por su gran cantidad de clientes, lo que ha tenido como efectos la diversificación de sus productos, como la tarjeta jumbo mas, restaurante Rincón Jumbo. Siendo así el nombre de dominio debatido “autosjumbo” perfectamente podría representar a algún otro servicio prestado por SENCOSUD, e incluso una automotora asociada a JUMBO o de su propiedad. Máxime la necesidad de que los nombres de dominio reflejen la identidad de sus titulares, como señaló antes.

Hace presente luego que el nombre de dominio en disputa contiene por completo la marca JUMBO, propiedad de su mandante, la que es antecedida por un concepto genérico: Autos, de lo que resulta evidente que procede la revocación y su asignación al demandante, titular de la familia de marcas JUMBO en Chile, sin contar con las que se tiene en el exterior. Lo contrario estima induciría a error al público consumidor, por cuanto éste relacionaría indebidamente al titular de dicha marca de dominio con la marca JUMBO, existiendo un verdadero aprovechamiento por parte de un tercero de esta marca. En especial considerando que JUMBO dentro de la diversidad de su oferta también cuenta con productos del rubro automotor y que el actual titular del nombre de dominio no tiene ninguna relación con CENCOSUD S.A..

Hace luego una relación de los nombres de dominio de titularidad de CENCOSUD S.A., cuales son jumbo.cl, hipermercadosjumbo.cl, jumbodiscount.cl, jumbofertas.cl, jumbomas.cl, jumbovirtual.cl, jumboweb.cl, jumbox.cl, tarjetajumbo.cl, telejumbo.cl, jumbito.cl. Haciendo presente que de la enumeración anterior se apreciaría la existencia de varios nombres de dominio, los cuales tiene agregado al signo jumbo una palabra genérica, al igual que el nombre de dominio en disputa, por lo que resultaría de toda lógica vincular el nombre de dominio

"autosjumbo.cl" a Jumbo.

Estima asimismo que resulta perjudicial a los intereses de su mandante el que exista un nombre de dominio de tales características a nombre de un tercero, por cuanto es su mandante quien ha otorgado fama y notoriedad a la marca JUMBO, que se relaciona con las características de calidad, eficiencia y buenos precios de los productos, además se trata de un tercero que en nada ha contribuido en su fortalecimiento, que no es titular de la marca y se sirve del prestigio de la palabra jumbo, asociándola a una palabra genérica; Agrega además que cualquier consumidor relacionaría el nombre de dominio con otros de los servicios prestados por CENCOSUD, especialmente en el rubro automotor, creando una confusión en el público consumidor, quien podría estimar que se refiere a una automotora de propiedad de JUMBO.

Siendo así, estima que existe un aprovechamiento de la marca JUMBO por parte de un tercero, ya que se traspasarían las cualidades que son inherentes a la marca a aquello que se publicitara bajo el nombre de dominio en conflicto.

A ello agrega que si bien el nombre de dominio fue asignado el 19 de agosto de 2005, no está en uso.

En cuanto a los antecedentes de DERECHO: Sostiene que como consecuencia del rápido aumento de actividades intangibles y basadas en la información, el número de usuarios de Internet ha crecido a niveles insospechados, por consiguiente el mundo del derecho ha debido legislar ciertos derechos, ciertas formas de protección relacionadas con la red Internet y establecer propuestas de soluciones a los múltiples conflictos que se han presentado. En este orden de cosas, hace presente que cada día se da más importancia al uso, fama notoriedad y prestigio del signo pedido para asignar un nombre de dominio.

Sentado lo anterior, sostiene que el criterio de la notoriedad del signo pedido postula que el titular de un nombre de dominio debe ser aquella parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y prestigio a nivel nacional y/o internacional. Por lo demás, considera que aquellas marcas que gozan de fama y notoriedad se les debe dar una mayor protección para evitar un uso ilegítimo de ellas. Siendo así y conforme a este criterio, estima que debiéramos concluir que su representada es quien tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio autosjumbo.cl, toda vez que ha sido quien ha concebido dicho signo en nuestro país y le ha conferido fama y notoriedad a nivel nacional y en el extranjero.

Apoya sus argumentación en lo dispuesto en el Convenio de París, promulgado en Chile mediante Decreto N°425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 30 de septiembre de 1991, especialmente su artículo 6, en el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, ADPIC, ratificado por Chile y vigente en nuestro país desde el 1 de enero de 2000, artículo 16, ello en sede de derecho Internacional y en relación a la normativa nacional invoca el numeral 22 del Reglamento para el Funcionamiento del registro de Nombres de Dominio .cl, estimando que la inscripción del dominio autosjumbo.cl cumple con las condiciones en el prescritas por cuanto: 1) el nombre de dominio autosjumbo.cl contiene la marca JUMBO antecedida por un nombre genérico, como es la expresión autos, lo que estima llevaría a pensar al "hombre medio razonable" que se trata efectivamente de un dominio vinculado con el hipermercado JUMBO, estimando que sería lógico suponer que tal nombre de dominio

promociona productos automotrices, automóviles, tal y como lo haría una automotora perteneciente a jumbo, haciendo así uso de una marca cuyo titular es su representado y la cual es ampliamente conocida en el país.
2) Agrega además que el asignatario carece de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio impugnado toda vez que no tiene registros o solicitudes marcarias, ni puede derivar el signo de su razón social, ni tampoco tiene relación alguna con su mandante, quien es titular de la marca JUMBO y de sus derivados.
3) De la misma forma, aduce que entre las circunstancias que evidencian la mala fe que enumera el artículo 20 está el no uso del nombre de dominio cuando éste corresponde a una marca comercial notoriamente famosa. Así lo estableció el fallo arbitral recaído en el conflicto kino.cl, de 15 de noviembre de 2001: "… la no utilización efectiva de un dominio que corresponde a una marca comercial notoriamente famosa, para identificar un sitio en la red "constituye uso de mala fe del mismo". Haciendo presente que a la fecha el nombre de dominio en disputa no está en uso y se ha privado a su mandante de poder hacer una utilización efectiva del mismo.
Concluye que la trascendencia e importancia de los nombres de dominio en Internet excede evidentemente a la función técnica para la cual fueron creados originalmente. Atendido el explosivo desarrollo y avance de Internet como del subsecuente comercio por la vía electrónico los nombres de dominio se han transformado en verdaderas herramientas de marketing que relacionan a determinados productos y/o servicios con determinadas características por asociaciones que efectúa automáticamente el público consumidor.
En atención a lo anterior y con el objeto de permitir el desarrollo y expansión de Internet en términos viables, resulta imprescindible el que los usuarios de la red identifiquen adecuadamente un nombre de dominio. La comunicación en que no existe un contacto directo entre las partes se funda sobre la base de la confianza y seguridad que efectivamente las partes son efectivamente quienes declaran ser.
En este sentido, agrega, resulta evidente que su mandante en su calidad de legítimos titulares y usuarios del signo jumbo son legítimamente llamados a gozar de la inscripción del nombre de dominio autosjumbo.cl con el objeto de permitir a los consumidores y usuarios de la red Internet tener una identificación verídica del mismo y evitar confusiones de contenido de la página web, lo que estima eventualmente ocurriría si dicho nombre de dominio en poder de la contraria.
Agrega además que por las características descritas de la Red Internet permiten sostener que ésta constituye el má seguro y probable campo dentro del cual se desarrollan los negocios en el siglo XXI, de lo que colige la trascendencia de la resolución que recaiga en el presente conflicto.

3.- Que a fojas 27 consta aceptación del cargo, jurando desempeñar fielmente el cargo y en el menor tiempo posible y citando a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento, a realizarse el día 04 de mayo del año en curso a las 12:30 horas, lo que fue notificado a las partes por carta certificada como consta a fojas 28 vta.

4.- Que a fojas 32 consta realización de la audiencia decretada en autos, con la comparecencia de ambas partes. Llamadas las partes a una conciliación, esta no se produjo por lo que se fijó derechamente el procedimiento arbitral.

5.- Que a fojas 35 la revocada presenta sus descargos. Respecto de la observación del revocante en orden a su breve descripción de los nombres de dominio y su importancia sostiene que la red Internet está a disposición de cualquier ciudadano que desee formar su empresa y no solamente de las grandes empresas como la del revocante y como en todo servicio deben respetar sus normas y reglamentos, tanto empresas grandes como pequeñas. Agrega que tal y como sostiene el revocante, el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario de Internet. De esta forma implícita la idea de poder identificar a cada usuario de Internet, de esta forma el revocante pone como ejemplo los dominios Aiwa, Ferrari y/o Universidad de Chile, con lo cual concuerda pues se trata de palabras creadas o apellidos como dijo en la audiencia de revocación el representante de la revocante, quien hizo mención a la palabra coca cola, haciendo presente que el revocado pudo inscribir poleras coca cola y eso no estaría bien además de ser un acto de mala fe, con lo cual concuerda.

Respecto del punto dos señala que si bien el revocante creó el primer supermercado llamado jumbo, no son los creadores de la palabra pues esta existe en el diccionario con los siguientes significados: “avión de reacción capaz de transportar varios cientos de pasajeros”, “vehículo automóvil portador de varias perforadoras, usado para excavar túneles, “de tamaño o dimensiones muy grandes”. En base a ello sostiene que estima de mala fe del revocante el querer adjudicarse la palabra jumbo como una creación propia. Agrega que la palabra jumbo es utilizada por otros supermercados en otras partes como España, República Dominicana y no son de propiedad del revocante y con notoria fama. Asimismo aduce que si se ingresa la palabra jumbo en el buscador google se encuentran más de doscientas referencias a sitios Web los cuales no son todos del revocante. De ahí sostiene que la palabra jumbo ni es una creación del revocante ni es éste la única persona autorizada para utilizarla. En su caso la usó para identificar su negocio que a la época ya existía, en base a lo que argumenta que no actuó de mala fe.
Argumenta además que respeta la trayectoria del revocante y la notoriedad que le ha dado solo al nombre JUMBO y todo lo relacionado con productos de supermercado, pero estima que el revocante no puede adueñarse de cualquier palabra asociada a la palabra jumbo, por ejemplo autosjumbo.cl y tantas otras. De ser así, sería un monopolio solicitado por el revocante y prácticamente una imposición a Nic Chile, a tener a disposición del revocante cualquier artículo asociado a la palabra JUMBO, tales como casasjumbo, piscinasjumbo, busesjumbo y tantas otras. Asimismo ejemplifica con la compañía de teléfonos de Chile en relación al término teléfono, preexistente igual que la palabra jumbo, sosteniendo que la argumentación de la contraria llevaría a sostener los derechos exclusivos de dicha compañía respecto de dicho término y cualquier otro operador no podría utilizarla. Con ello enfatiza que siendo jumbo una palabra preexistente al igual que teléfono, no es una marca creada por el revocante ni por el revocado.
Agrega que según entiende la cadena de supermercados jumbo no vende automóviles mientras que su compañía sí tiene este giro. A este respecto señala que el nombre de dominio autoslaserena.cl está a nombre de su grupo familiar. De su parte autosjumbo obedece solamente a la idea de crear un lugar o terreno del cual ya cuenta, para tener un gran parque de ventas de vehículos y maquinarias, por lo cual se compromete desde ya a sólo vender vehículos y no accesorios de vehículos como dice el revocante tener en su supermercado.
Respecto de la argumentación de la contraria, en orden a que la inscripción habría sido de mala fe fundada en el no uso del nombre de dominio pese a haber sido inscrito el 19 de agosto de 2005, hace presente que desde su inscripción el dominio ha estado en conflicto, lo cual le ha llevado a dudar acerca de la conveniencia de realizar una inversión en la creación de la página web hasta no aclarar su situación y sus derechos sobre el mismo, estimando en todo caso que el tiempo que ha tardado es prudente.
A este mismo respecto argumenta que si bien el revocante sostiene que el no uso del dominio sería indicativo de mala fe de parte del revocado, dentro de los dominios que invoca como de propiedad de Cencosud S.A. los hay que no tienen página web creada y las inscripciones son anteriores a la del nombre de dominio en conflicto. Así sucede por ejemplo con el dominio jumbox.cl, inscrita el 04 de abril de 2005, la inscripción del dominio jumbito.cl, de 25 de mayo de 2005, preguntándose a estos respectos si debe estimarse que dichas inscripciones fueron practicadas de mala fe por el revocante. De ello deduce que el revocante tiene un afán de crecimiento desmedido, pretendiendo adueñarse del término jumbo asociado a cualquier artículo que exista en el mercado para sólo ser explotado por ellos. A ello suma que la palabra jumbo no es de creación del revocante, por lo cual éste no puede dar como medio de prueba la inscripción de dominios a su nombre y no utilizarlos como páginas en la web y luego referirse al dominio en conflicto invocando mala fe de su titular por el hecho de no usarlo, cuando los derechos del titular aún no están claros. Alude asimismo a que esta parte no puede usar en su contra este argumento por cuanto es el mismo quien está actuando de la misma forma en los nombres de dominio que mencionara.
A continuación describe el proceso al que se ha visto sometido desde que inscribió el nombre de dominio, en los siguientes términos: señala que en la etapa de inscripción del nombre de dominio fue citado a dos audiencias a las que no se presentó la contraria, que era la misma revocante de estos autos, por lo que se asignó a su persona el nombre de dominio en disputa, sin embargo luego de que se le notificara tal resolución se le citó nuevamente a dos audiencias, ahora a raíz de la revocación entablada por Cencosud. Siendo así, en cada oportunidad que ha sido citado, continúa, ha debido desplazarse desde la Serena a Santiago,

debiendo dejar sus negocios en manos de terceros, sólo para ejercer su derecho a defenderse de las argumentaciones de la contraria.
Concluye que el nombre autosjumbo.cl fue creado e inspirado por el giro relacionado con su actividad y en los significados que le alude el diccionario según detalló, sobre todo en la tercera acepción, algo de grandes dimensiones y por ser una palabra que no creyó le trajera conflictos y además por ser una palabra no creada por quien cree tener los derechos de ésta.
Solicita se tenga por contestada la demanda y en definitiva se resuelva la reclamación manteniendo el nombre de dominio bajo su titularidad, con expresa condenación en costas a la contraria por todas las audiencias a las que se presentó sin que el revocante asistiera y que le han hecho incurrir en gastos mayores.

6.- Que a fojas 43 la revocante presenta escrito en el que sostiene que su representada ha utilizado la expresión jumbo desde hace muchos años para identificar sus supermercados y los negocios que con el tiempo ha ido desarrollando. Por ello y en aras de proteger la gran inversión que ha realizado tiene registrada profusamente la marca JUMBO, que constituye uno de sus principales activos. Siendo así, alude a la cercanía que en derecho comparado y nacional se ha esgrimido respecto de las marcas comerciales y los nombres de dominio, atendido que éstos comparten un sinnúmero de aspectos con las marcas comerciales, especialmente en tanto cumplen un rol fundamental como identificadores del origen de los servicios y productos que se ofrecen vía Internet, facilitando así el comercio y ayudando a evitar que los consumidores caigan en confusiones con respecto a ellos. De ahí que sostenga la necesidad que los conflictos sobre nombres de dominio se resuelvan entre otros criterios en atención a la titularidad de los registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio, especialmente en el caso de autos, atendida la protección marcaria a que aludió.
Hace presente asimismo que en el seno de ICANN el 1 de enero de 2000 entró en vigor la llamada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio, la que reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, dispondiendo en su título preliminar que se considerarán como fundamentos para iniciar un procedimiento de disputa de dominios si: “a) el nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos respecto de la cual la parte demandante tiene derechos”.
De su parte hace presente que la OMPI en su informe final así como en las opiniones del Panel OMPI sobre ciertas preguntas relacionadas con la UDRP establecen que “en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se debe considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando el dominio se ha registrado de mala fe.
En tercer lugar y en lo que respecta a Nic Chile, sostiene que dichos criterios han sido recogidos en los citados artículos 20, 21 y 22 del reglamento de Nic Chile, haciendo presente que en el caso de autos el nombre de dominio en disputa contiene de manera íntegra la marca JUMBO.
Agrega que resulta evidente que la palabra JUMBO puede tener distintos significados para las personas, pero dicho criterio resulta irreal y poco práctico para el caso de las marcas y los nombres de dominio, ya que como se sabe la publicidad, promoción e identificación de una palabra con servicios, productos y/o establecimientos comerciales puede fácilmente variar el significado o incluso crear un significado nuevo para las personas que conviven a diario con la marca famosa o notoria. Ejemplifica con la marca CONFORT, que evidentemente los consumidores no lo relacionan con su significado real e incluso muchos lo desconocen y más bien lo identifican con el producto que representa. Con ello sostiene que es errada la contra argumentación del revocado en cuanto que se da un fenómeno muy similar con la marca jumbo, pues la gran mayoría de los consumidores la asocia inmediatamente con los supermercados o negocios de su mandante, e incluso es muy probable que muchos de ellos desconozcan las acepciones de dicha palabra. Ello es simplemente el resultado de que al constituir JUMBO una marca famosa y notoria a nivel nacional, ha logrado conseguir que la gente identifique dicha expresión con su mandante. Siendo así estima que el nombre de dominio que utilice la expresión JUMBO y no tenga elementos suficientemente diferenciadores y distintivos va a inducir lógicamente a equívocos al consumidor respecto del titular del nombre de dominio y los servicios y productos que se promocionen en el sitio web. Es la situación que se presenta en autos porque según su razonamiento

es de toda lógica que el usuario de Internet tienda a pensar que al igual que los sitios “tarjetajumbo”, “telejumbo”, “jumbofertas”, “jumbodiscount”, de los cuales su mandante es titular, el sitio “web autosjumbo.cl” es un sitio de Cencosud en el cual promociona o informa acerca de sus productos. Hace presente que si un usuario ingresa al buscados google, tomado el ejemplo de la contraria y realiza una búsqueda de la palabra jumbo en Chile, va a encontrar que 9 de los 10 primeros resultados aluden directamente a los supermercados jumbo u otros negocios relacionados directamente con dicha marca y que pertenecen a Cencosud. Ello estima pone en evidencia que un usuario fácilmente deduciría al ver el dominio autosjumbo.cl, que se trata de un negocio de la revocante lo que evidentemente le irroga perjuicio y correlativamente otorga un beneficio sin causa legítima y completamente contrario a derecho de la contraria, la que no tiene relación alguna y que en nada ha contribuido a la fama y notoriedad que ha alcanzado la marca gracias a su representada. Razones que estima son las que han llevado a reconocer reiteradamente por la jurisprudencia la especial protección a las marcas famosas y notorias.
En tercer lugar sostiene que el hecho que la contraria sea titular del nombre de dominio autoslaserena.cl no puede servir ni aún como base para establecer una presunción de buena fe. Al contrario, estima que no se entiende el objeto de registrar el nombre de dominio en conflicto, toda vez que según la propia información que proporciona la contraria, el nombre de dominio que más le representa es justamente ese, por el lugar en el cual se encuentra su negocio.
Luego enumera una lista de dieciséis registros marcarios de titularidad de su mandante y una solicitud en trámite.
Concluye que es menester que se acoja la revocación del nombre de dominio en cuestión pues permitir que un tercero, que en nada se relaciona con la marca JUMBO lo utilice con el objeto de promocionar su negocio, sería simplemente aprobar el enriquecimiento sin causa que puede obtener la contraria a costas de la confusión del consumidor y usuario de Internet con la marca famosa y notoria de su representada, y en consecuencia causar un gran perjuicio al titular de ésta.

7.- Que la revocante rindió prueba documental consistente en a) Impresiones de consulta al sitio web del Departamento de Propiedad Industrial, de fojas 47 a 49 y 53 a 54, correspondientes a los siguientes registros marcarios: Nº 516.144, de 07 de julio de 1998, JUMBO, Clase 35, incluye servicios de importación, exportación de artefactos eléctricos y toda clase de productos alimenticios, de fojas 47; Nº516.145, JUMBO, clases 1 a 16, incluye establecimiento comercial para la compra y venta de toda clase de productos de las clases, de fojas 48; Nº611.159, JUMBO, etiqueta, incluye establecimiento comercial de productos de las clases 1 a 34, de fojas 49; Nº633.443, JUMBO, etiqueta, clase 39, Etiqueta consistente en la palabra JUMBO en color blanco dentro de un ovalo de color verde, precedido del diseño estilizado de un elefantito con un bolso, en color negro y blanco. Incluye servicios de distribución de toda clase de productos y artículos, de fojas 53; Nº 648.044, JUMBO, clase 35, incluye servicios de importación, exportación y representación de toda clase de artículos y productos, de fojas 54; b) fotocopias simples de certificados emitidos por el Departamento de Propiedad industrial y marcas del Ministerio de Economía, correspondientes a los siguientes registros: Nº733.533, JUMBO TE DA MAS, de 14 de septiembre de 2005, frase de propaganda para publicitar el registro 516145, Región Metropolitana, clases 1 a 34, de fojas 50; Nº 733.534, de la misma fecha, frase JUMBO TE DA MAS, frase de propaganda para publicitar el registro 624.444, clases 1 a 34, incluye frase de propaganda para ser usada en establecimiento comercial de compra y venta de toda clase de productos, Región 5; 733.535, de la misma fecha, frase JUMBO TE DA MAS, para publicitar el registro 611.127, Regiones 2,8, 9, 10, de fojas 52; Nº 722.074 de 04 de abril de 2005, marca JUMBO, distingue productos de la clase 19, incluye todos los productos de la clase de fojas 55; Nº 738.466, de 10 de noviembre de 2005, JUMBO, distingue servicios clase 35, de fojas 56; Nº 736.695, de 21 de octubre de 2005, JUMBO KIDS, distingue productos de la clase 5, de fojas 58; 707.791, JUMBO OK, establecimiento comercial de compraventa de productos de las clases 1 a 34, regiones 1 a 13, de fojas 59; Nº 700.112, JUMBO MAS, clase 09, tarjetas magnéticas, de fojas 60; Nº 707.792, JUMBO FAMILIAR, establecimiento comercial de compraventa de productos de la clase 1 a 34, Regiones 1 a 13, sin protección a familiar individualmente considerado, de fojas 61; Nº 700.113, JUMBO MAS, clase 36, sin protección a mas individualmente considerado, de fojas 62; Nº 707.793, JUMBO EXPRESS, establecimiento comercial clases 1 a 34, regiones 1

a 13, de fojas 63; c) Solicitud de registro de marca Nº 694.739, de fojas 64, frase de propaganda JUMBO, MEJOR Y MAS BARATO, para publicitar el registro 728.712, clases 1 a 34, regiones 3, 4, 5 y 6.
8.- Que de su parte el revocado hace valer en su favor lo indicado en cuanto a las acepciones de la palabra jumbo de acuerdo al diccionario abreviado del español actual y el registro de nombre de dominio autoslaserena.cl, a su nombre.
9.- A fojas 69 se citó a las partes a oír sentencia.
CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio han adquirido gran relevancia en la sociedad interconectada a través de la Red Internet. En efecto, atendida la penetración que esta red ha alcanzado en la sociedad resulta del todo evidente el interés de los distintos actores, personales e institucionales de contar con nombres de dominio que les identifiquen adecuadamente. Asimismo en torno a los nombres de dominio ha surgido una serie de conflictos derivados de este interés que tienen los usuarios por contar con identificadores adecuados, por el interés por proteger ciertas expresiones sobre las cuales estiman tienen un mejor derecho y/o porque en el registro o uso de un nombre de dominio ven afectados ilegítimamente sus derechos.
Es así como en el primero de los casos se busca, mediante la oposición a un registro de dominio, acreditar un mejor derecho al nombre de dominio y por tanto que se declare que su parte es en quien debe consolidarse el dominio o, mediante la revocación, acreditar que el registro y uso del dominio se realizó con mala fe y en perjuicio de terceros y por tanto se declare la cancelación del nombre de dominio.

SEGUNDO: Que en materia de nombres de dominio ha primado la confianza en la buena fe de los actores de la Red Internet, lo que ha significado que en definitiva se haya privilegiado la autorregulación por sobre el establecimiento de estatutos jurídicos específicos, a la usanza de lo sucedido con otros signos distintivos tales como las marcas comerciales. Este es uno de los grandes avances de la sociedad actual, en que se ha democratizado el acceso al medio de comunicación, pero bajo la responsabilidad de los actores en orden a que en sus registros y/o utilización de los nombres de dominio no afecten ilegítimamente derechos válidamente adquiridos por terceros.

TERCERO: Que en el caso de autos, la revocante alega ser titular de diversas marcas y nombres de dominio que contienen la palabra JUMBO acompañada de diversos términos genéricos. Alega asimismo tener derechos marcarios sobre dicha expresión. Hace presente asimismo que es esa parte la que habría posicionado esa marca tanto en Chile como en el extranjero. Sostiene que la contraria habría actuado de mala fe por cuanto no pudo sino conocer los derechos que asisten a esa parte, por la notoriedad de la marca, y por cuanto a la fecha no habría dado un uso efectivo al dominio. Asimismo alega que siendo el automotriz el rubro de la revocada y habiendo sostenido esta la titularidad sobre el nombre de dominio autoslaserena.cl, que le representaría más adecuadamente, no ve la razón que además quiera tener el dominio autosjumbo.cl. Finalmente hace presente que la mantención del nombre de dominio en manos del revocado induciría a error a los consumidores, quienes pensarían que detrás de los productos y/o servicios que se comercialicen a través de esa página se encontrará su mandante.
De su parte la revocada hace presente que el dominio autoslaserena.cl estaría a nombre de su grupo familiar, que no ha utilizado el dominio por la inseguridad que le produce el estar en conflicto y que JUMBO es una palabra que existe en el diccionario, que denota algo grande y es en esa acepción que él la estaría utilizando, como un gran negocio de venta de autos. Hace presente que encontrándose de buena fe, desde ya se comprometería a no vender repuestos ni accesorios de autos, como lo hace la contraria, a efectos de no colisionar con los intereses de la misma.

CUARTO: Que habiendo sido consultada la base de datos de Nic Chile sobre el registro del nombre de dominio autoslaserena.cl, ésta arroja como resultado que el dominio fue eliminado de tramitación, por lo cual no podrá tenerse por establecida la alegación del revocado en cuanto a su titularidad, ni la del revocante en orden a que esta parte tendría un nombre de dominio del cual servirse para desarrollar su actividad.

Asimismo se ha consultado la base de datos de Nic Chile en cuanto a nombres de dominio registrados y en uso que contengan la palabra jumbo, obteniéndose que existe el dominio bancojumbo.cl, el cual no se encuentra registrado bajo la titularidad del revocado y convive pacíficamente con el mismo, por cuanto no se encuentra en litigio.
De su parte, consultada la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía se ha verificado que actualmente sólo existen marcas registradas vigentes que contienen la expresión JUMBO a nombre de Cencosud S.A., las cuales han sido acreditadas en autos y por tanto habrán de tenerse por establecidas.
Siendo así, de los antecedentes queda claro que mientras que la revocante cuenta con registros marcarios vigentes sobre la expresión JUMBO, la revocada no posee derechos sobra la misma, si bien, conforme a los alegaciones, tiene el interés de utilizarlo para denominar un gran establecimiento de venta de automóviles, lo cual no ha quedado establecido en autos por no haber allegado antecedentes sobre el proyecto que respaldaría esta alegación.

QUINTO: Que la revocante sostiene que se acredita la mala fe del revocado por el hecho de no haber usado hasta la fecha el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, habiéndose revisado en Internet los nombres de dominio que la revocante esgrime en su escrito de argumentaciones se ha comprobado que ésta sólo utiliza los nombres de dominio JUMBO.CL, JUMBOMAS.CL, JUMBOWEB.CL, JUMBOFESTIVAL.CL, no obstante encontrarse tales nombres de dominio a que alude completamente consolidados bajo su titularidad, con lo cual malamente podría esta parte argumentar la mala fe de la contraria por el hecho de haber registrado un nombre de dominio y no darle uso, práctica que en su caso resulta habitual como se desprende de lo antes señalado. Tal es el caso de jumbox.cl, jumbito.cl, alojumbo.cl, alójumbo.cl, hipermercadosjumbo.cl, ecojumbo.cl, jumbokrea.cl, jumbobilbao.cl, jumboprecios.cl, tarjetamasjumbo.cl, jumbodiscount.cl, jumboescolares.cl, por mencionar algunos.
Siendo así, resulta evidente la política de la empresa titular de esta marca de registrar como nombre de dominio, múltiples términos que contienen la palabra jumbo con el sólo afán de brindar protección a la marca, por cuanto no buscan dar un uso efectivo al mismo. Esta conducta de por sí es reprochable, por cuanto desnaturaliza una de las esencias de la Red Internet, cual es la libertad con buena fe, de acuerdo a la cual no sólo se impone a los eventuales registrantes que en sus actuaciones no afecten derechos válidamente adquiridos por terceros, sino que asimismo impone a los titulares de signos distintivos no impedir a nuevos actores acceder al medio digital por la vía del acaparamiento de nombres de dominio y bloqueo de los mismos.

SEXTO: Que conforme al Reglamento de Nic Chile, para que proceda la revocación de un nombre de dominio registrado es necesario que su “inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe”, o, que durante el uso del nombre de dominio el registrante actúe de mala fe.
De su parte, dispone 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.
Siendo así para que el registro sea abusivo es menester que concurran estas tres circunstancias, debiendo en el caso en curso analizarse su concurrencia.

SEPTIMO: Que en primer lugar, en cuanto a la necesidad de que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio, o a un nombre por el cual el reclamante sea conocido. De los antecedentes de autos resulta que el nombre de dominio autosjumbo.cl contiene en su integridad la marca JUMBO, la cual, como señalamos sólo existen registros vigente en Chile respecto de la

revocante, la cual lo ha registrado en todas las clases. Sin embargo la misma se encuentra asociada a un término genérico, cual es autos, conformando un único término con JUMBO.
A su turno, respecto del segundo requisito, correspondía al revocado acreditar que tenía interés legítimo al momento de registrar el nombre de dominio. Al respecto esta parte sólo ha esgrimido su titularidad del dominio autoslaserena.cl, que no ha sido establecido y ha sostenido que su interés es que el nombre de dominio sirva para identificar en la red una gran tienda de automóviles que piensa instalar en la ciudad de La Serena, sin que haya hecho llegar antecedentes sobre la existencia y alcances del proyecto en cuestión.
En tercer lugar, respecto de que el dominio haya sido registrado o se use de mala fe, habremos de atender a los principios generales de nuestro derecho, conforme a los cuales la buena fe se presume, debiendo acreditarse la mala fe por quien la alegue, en este caso el revocante. Asimismo, debemos tener presente que la buena fe ha sido definida como la conciencia de haber adquirido el dominio por medios legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio (706 CC)
De su parte, tratándose de nombres de dominio, el Reglamento de Nic Chile establece algunas de las hipótesis en base a las cuales puede sostenerse la mala fe de un registrante, las cuales en todo caso no son taxativas.
En el caso de autos, atendido que el revocado no ha dado uso al nombre de dominio, malamente puede analizarse si con su uso se afectará ilegítimamente los derechos del revocante, sin embargo esta parte ha sostenido su intención a restringir el uso del nombre de dominio a la venta de automóviles, y no así a la venta de repuestos o accesorios que son los productos que actualmente comercializa el revocante, haciendo con ello hincapié en su buena fe.

OCTAVO: Que efectivamente si atendemos al significado de la palabra JUMBO tal cual aparece consignado en el Diccionario, se dice que se trata de un: “Avión para el transporte de pasajeros y mercancías, de gran tamaño” (Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe S.A., Madrid). De su parte, el Diccionario de la Real Academia Española no consigna la expresión JUMBO. Sin perjuicio de lo anterior es asimismo efectivo que en Chile el término JUMBO evoca principalmente a la cadena de hipermercados del mismo nombre, asociando naturalmente dicho término a la misma, como una extensión de los productos y/o servicios que esta distribuye. Siendo así, el registrante supo o debió saber de su existencia y magnitud al momento de registrar el nombre de dominio, sin que ello signifique necesariamente que haya previsto la reacción de su contraria.

NOVENO: Que la Red Internet representa un espacio abierto a la comunidad para efectos que sus miembros expresen sus ideas, difundan sus bienes y/o servicios, promocionen sus creaciones o simplemente los hechos e imágenes que le representan. Si bien el medio tiene pretensiones de universalidad claramente se producen identidades locales a través de los llamados nombres de dominio geográficos, como es el caso del .cl. Que para los efectos de resguardar su buen uso de parte de sus actores, en lo referente a los nombres de dominio, en Chile se ha establecido un sistema de solución de controversias en base a tribunales arbitrales bajo la modalidad de árbitros arbitradores, debiendo en consecuencia fallar de acuerdo a su real saber y entender.

DECIMO: Que para los efectos de decidir este árbitro ha considerado que si bien como argumento central de la afectación a sus derechos la revocante invoca la mala fe del revocado, la cual no se encuentra acreditada en autos y la necesidad de proteger la marca renombrada “jumbo” de la cual es titular, en atención a que, de entregarse el dominio a un tercero, existiría riesgo de confusión a los consumidores. Este árbitro estima sin embargo que este argumento se diluye por la actuación constante de la revocante, representada por la circunstancia de ser titular de distintos nombres de dominio, sin darles el uso que naturalmente les corresponde, pues es esta misma parte la que con su actitud contribuye a dicha situación, puesto que los usuarios de Internet, en su utilización, son conducidos a páginas vacías de contenido, sin que siquiera se reconduzca a los sitios web efectivamente utilizados. De esta forma, el que esa parte, pese a ser titular de distintos nombres de dominio sólo utilice efectivamente los indicados, hacen presumir fundadamente su intención de identificarse en la Red bajo estas únicas denominaciones.

Asimismo se ha considerado la disparidad de criterios empleada por la revocante, la cual no ha perseguido otros dominios registrados y vigentes que afectan sus derechos.
Finalmente se ha considerado que siendo la revocación una sanción por el registro o uso de mala fe de un nombre de dominio, su aplicación debe ser restrictiva, debiendo en todo caso acreditarse la causal que se invoca, la cual no puede únicamente fundarse en la similitud de un nombre de dominio a una marca registrada de la cual se es titular. Asimismo, no puede fundarse en meras sospechas de actuación de mala fe, sino en antecedentes concretos y debidamente acreditados.
Siendo así no podrá acogerse la demanda arbitral de revocación entablada por CENCOSUD S.A.

UNDECIMO: Que sin perjuicio de lo anterior, al revocante le asiste el derecho de mantener una actitud de custodia respecto del nombre de dominio en orden a verificar en cualquier tiempo que el uso del mismo por parte del revocado no afecte ilegítimamente sus derecho, pudiendo en todo momento entablar una acción de revocación, premunido de antecedentes que cumplan los requisitos de gravedad y actualidad requeridos.

Y Visto además lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro .cl,

SE RESUELVE:

Se RECHAZA la demanda de revocación de nombre de dominio entablada por CENCOSUD S.A., en contra del actual titular del nombre de dominio RICARDO FARINA MARTIN, ambos individualizados en autos.
Cada parte pagará sus costas.
Notifíquese la presente a las partes por carta certificada a las direcciones registradas en autos y a Nic Chile por correo electrónico.
Sin perjuicio de lo anterior remítase una copia de esta actuación por correo electrónico a los contactos administrativos correspondientes y a NIC Chile.

Lorena Donoso Abarca
Árbitro Arbitrador

Sentencia dictada ante los testigos:

José Francisco Lechuga Guerrero
13.828.775-0

Andrea Merello Gera
13.905.574-8

Cc: fallos@legal.nic.cl; marcelasilva@martin.tie.cl; ricardo@farina.cl; cadmin@weekmark.cl; ctecnico@weekmark.cl; sseguel@weekmark.cl; ldonoso@uchile.cl