Ref: sentencia conflicto por la revocación del nombre de dominio cindy.cl

Partes: RICARDO ALEJANDRO NAZAL ZEDAN,
CARRAMIÑANA Y FRANCIA LTDA.

Santiago, a cinco de septiembre de dos mil ocho.-
Vistos
1.- Que por oficio OF 08835, de fecha 18 de marzo de 2008, Nic Chile comunica a la suscrita la designación como árbitro arbitrador en el conflicto por asignación del nombre de dominio cindy.cl, suscitado entre RICARDO ALEJANDRO NAZAL ZEDAN, RUT: 06.473.122-K, domiciliado en SAN FRANCISCO Nº 1851, SANTIAGO, SANTIAGO, y CARRAMIÑANA Y FRANCIA LTDA. (CARRAMINANA Y FRANCIA LIMITADA), RUT: 79.827.210-1, representada por don Claudio Francia Willms, domiciliado en Calle Montealegre 548, Cerro Alegre, Valparaíso.
2.- ue a fojas 2 consta presentación de escrito presentado en Nic Chile por don Claudio Francia, en representación de Empresa Carramiñana y Francia Limitada, en el cual se solicita la revocación del nombre de dominio cindy.cl, fundado en que esa parte es titular de la marca correspondiente desde 1988 y porque durante varios periodos fue titular de dicho nombre de dominio, no habiendo pagado oportunamente su renovación, razón por la cual fue registrado por un tercero.
3.- Que a fojas 6 se aceptó la designación y se realizó el juramento de rigor, citándose a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación del procedimiento arbitral, lo cual fue notificado a las partes y a Nic Chile como consta a fojas 6 vta.
4.- Que a fojas 12 consta realización de la primera audiencia con la comparecencia de ambas partes: Habiéndose llamado a las partes a una conciliación, no fue posible llegar a un acuerdo, por lo que se procedió derechamente a la fijación del procedimiento arbitral.
5.- Que a fojas 13, la revocante presentó su demanda arbitral, en la cual solicita se revoque el registro de nombre de dominio cindy.cl, vigente a nombre de don RICARDO ALEJANDRO NAZAL ZEDAN y se le asigne a su representado en base a los siguientes argumentos de Hecho y de Derecho. Sostiene que el nombre de domino en disputa fue registrado por el revocado sin la previa autorización ni conocimiento de su representada, creador y titular de la marca cindy, según el registro marcario Nº 668.395, para las clases 5, 18 y 31, para todo el país, registro vigente desde 1988. Agrega que su cliente es una reconocida empresa con más de 65 años dedicados a la investigación, desarrollo y elaboración de alimentos para animales, conformado por un gran equipo de profesionales expertos en nutrición animal y técnicos especializados, apoyados por una infraestructura altamente tecnológica, permitiendo de esta manera ofrecer los más elevados estándares de calidad en sus productos. Agrega que esta demanda se origina en un supuesta agresión a los derechos marcarios que asisten a esa parte, atendida la identidad que les afecta. Agrega que su representado fue titular de este dominio por varios años, sin embargo no tuvo noticia cierta respecto de la fecha en que debía renovarlo, razón por la cual en definitiva el registro fue eliminado por no haber pagado la renovación, momento en el cual fue registrado por un tercero.
Sostiene que el demandado no tiene derechos ni interés legítimo que le habiliten para ser titular del nombre de dominio en disputa.
Agrega que las buenas costumbres comerciales imponen normas mínimas de respeto mutuo, las cuales impiden que impiden que un comerciante registre para sí un nombre de dominio igual o extremadamente similar al de otro, toda vez que con ello causa un considerable daño al creador del signo, ya que le priva del uso del mismo en forma preferente.

Sostiene que los nombres de dominio están cobrando cada vez más relevancia, toda vez que nadie quiere verse excluido de la llamada nueva economía y las empresas en general están buscando ofrecer sus productos o servicios a través de Internet, por los alcances de mercado que esta herramienta les proporciona.
De ello deduce la necesidad de que se reconozca el mejor derecho de la contraria al nombre de dominio en disputa, por cuanto es el nombre que le identifica, le hace conocido y caracteriza para la generalidad de los usuarios y consumidores, creándose confusiones y engaño por el hecho que el mismo pertenezca a un tercero sin ningún título ni derecho respecto del mismo. Agrega que la doctrina internacional y local están contestes en cuanto a que la relación entre marcas y nombres de dominio es estrecha y por tanto los conflictos en esta materia deben resolverse, entre otros factores, tendiendo a la titularidad marcaria. Hace presente que se ha relevando la importancia de los nombres de dominio en materia de libre comercio, corecta competencia y derechos que emanan de la personalidad, todos los cuales pueden verse gravemente afectados en caso de su inscripción o uso equívoco y generalmente ilícito.
Estima que de dichos antecedentes queda claramente explicitado que al existir el nombre de dominio cindy.cl el demandando podría obtener un aparente título de legitimidad sobre un acto abusivo que importa el aprovechamiento de una creación intelectual ajena, que causa enormes daños y perjuicios a los titulares de la marca cindy, infringiéndose así la prohibición establecida en los artículos 20 y siguientes del reglamento de Nic Chile.
6.- que esta parte rindió prueba documental, consistente en: a) impresión de consulta a la base de Datos del Departamento de Propiedad Industrial, respecto de la marca cindy.cl, registro 668.395, de fojas 15, a nombre de champion S.A.; b) Impresión de portada del sitio web champion.cl, de fojas 16.
7.- Que a fojas 18 la revocada presenta escrito en el cual interpone excepción dilatoria y en subsidio contesta la demanda. Abierto incidente, se concedió traslado a la contraria, como consta a fojas 25, el cual fue evacuado a fojas 27 y resuelto, rechazándoselo, a fojas 29.
8.- Que la contestación a la demanda subsidiaria de la revocada, esta parte sostiene que si bien el libelo de la contraria no cumple con los requisitos de una demanda de revocación de nombre de dominio, cumple con esgrimir los derechos en los que esa parte funda su registro de nombre de dominio cindy.cl. Señala que esa parte es titular del nombre de dominio en conflicto desde octubre de 2007, solicitud que se planteó por estar disponible ese nombre de dominio en el registro .cl. Agrega que el interés ue le motivó fue crear páginas web con los nombres de cada uno de los miembros de su familia, con fines puramente recreacionales y “familiares”. Siendo asi, continúa cindy.cl es el nombre de dominio que representa a la segunda de sus hijas, del mismo nombre, y lo ha desarrollado con fotografías de ella y el resto del grupo familiar y sus datos biográficos. Ello acreditaría que esta parte ha actuado de buena fe.
Sostiene que en consecuencia no se configura ninguna de las causales previstas al efecto por el Reglamento de Nic Chile, en cuanto exige que para que procesa la revocación es necesario que su inscripción sea abusiva o que ella haya sido realizada de mala fe, enumerando luego cuando se considerará que una inscripción es abusiva y aquellas conductas que pueden hacer presumir una mala fe.
Hace presente que la palabra cindy es un nombre de pila de mujer, el cual tiene un origen griego y significa “la que viene de la colina”, de lo que deduce que la misma no es una creación intelectual de la contraria.
9.- Que para acreditar sus dichos esta parte acompañó impresión del sitio web cindy.cl, el cual ha sido revisado por esta árbitro en su versión en línea, constatando su correspondencia, de fojas 22 y siguientes; y certificado de nacimiento de doña Cindy Belén Nazal Vega, de fojas 24, documentos

objetados de contrario por constituir fotocopias simples cuya constancia no puede ser establecida, objeción que quedó para la definitiva.
10.- que a fojas 32 la revocante evacúa el traslado conferido en autos. Sostiene que a los actores comerciales les asiste el derecho a capitalizar su trayectoria comercial como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal, en definitiva se traduce en una protección del bien común. Agrega que esta disquisición que apela a los principios básicos del derecho económico resulta esencial para entender la pretensión de su representado y se traduce en el firme y radical llamado a que una realizad como la Internet no puede quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano de un día para otro y de esta manera vulnerar derechos de propiedad radicados sobre la expresión cindy por parte de su cliente-
Agrega que para comprender la pretensión de Champion S.A. Es fundamental señalar que esta se trata de una reconocida empresa nacional con más de 60 años de posicionamiento en el mercado de alimentos de mascotas- Asimismo tiene inscritas innumerables marcas comerciales, entre las cuales se encuentran aquellas relativas al término cindy, amparada en los registros marcarios 668.395 para las clases 5, 18 y 31. Señala que existiendo identidad gráfica y fonética entre esa marca y el dominio en disputa, resulta evidente que la inscripción de la contraria es abusiva.
11.- Que a fojas 33 la revocada evacúa el traslado de autos. Sostiene esta parte que en cuanto a la alegación de la contraria en cuanto que esa parte habría inscrito el dominio sin la autorización y conocimiento de la contraria, lo que supuestamente debió solicitar por efecto del registro marcario invocado, hace presente que esto no es efectivo, por cuanto los sitios web no obedecen exclusivamente a fines comerciales, por cuanto no tienen como única finalidad el distinguir productos o servicios en el mercado. Invoca al respecto lo señalado por el profesor Ricardo Sandoval López, quien sostiene que "... las marcas comerciales cumplen las funciones de identificar, indicar el origen de los productos o servicios, garantizar la calidad de los mismos. Por el contrario el nombre de dominio es una dirección en Internet, un lugar inmaterial, aunque no existente, que transformamos en dirección bidimensional a través del acceso informático a esta red de redes. En consecuencia, mientras el nombre de dominio es una dirección para acceder a una determinada información en Internet, la marca comercial es un signo para identificar un producto o servicio, tanto en el comercio real o tradicional, como en comercio virtual que se realiza con el empleo de medios electrónicos."
Agrega que advertido lo anterior, se puede apreciar que el interés o motivación que puede tener una persona para inscribir un determinado domino en Internet puede obedecer a una gran cantidad de razones. Aduce que su presentada lo ha registrado con la idea de articular páginas con el nombre de cada uno de los miembros de su familia, las cuales son utilizadas con fines meramente recreativos y familiares. Precisa que el dominio cindy.cl es parte de un proyecto familiar y tiene como propósito que la segunda de sus hijas que se llama cindy posea un dominio en internet que contenga datos referidos a su persona y grupo familiar. Agrega que esa parte tiene además registrado el dominio Nazal.cl, en el cual se cuenta información sobre la familia, su ciudad de origen, antecedentes genealógicos y fotografías de los miembros de la familia.
Agrega que no desconoce la existencia de los registros marcarios de titularidad de la contraria, sin embargo estima que los mismos son irrelevantes a la hora de decidir el conflicto de autos, por cuanto en este caso no existe transgresión marcaria, toda vez que el dominio no tiene un uso comercial. Reitera al respecto que cindy es un nombre de pila de mujer, que tiene como significado "la que viene de la colina" y por tanto no puede ser considerada como una creación del intelecto de la contraria.
Agrega que esta misma expresión es usada como marca comercial por terceros, distintos del revocante, tal y como ocurre con el Registro Nº 670.687, Titular DH empresas S.A:, clase 24, todos

los productos de la clase. Asimismo, hace presente que el dominio cindy.com contiene información de la modelo cincy Crawford, de titularidad de Crawdaddy INC,, que no guarda ninguna relación con la contraria, de lo cual deduce asimismo que la contraria no es la creadora de dicha expresión y no detenta sobre ella derechos exclusivos o excluyentes.
Concluye que en estas circunstancias se debe mantener el registro de esa parte, en virud del principio first come first served.
12.- Que esta parte complementó la prueba rendida en autos, con una impresión de consulta al registro del Departamento de Propiedad Industrial que acredita el registro marcario Nº 670.687, a nombre de DH empresas S.A. De fojas 35 e impresión de consulta a la base de datos de Nic Chile respecto del dominio nazal.cl a nombre de su representado de fojas 36.
13.- Que a fojas 42 consta oficio enviado a Nic Chile
14.- Que a fojas 43 consta respuesta de Nic Chile a oficio dirigido en estos autos. Este organismo contesta que "en relación al punto n°1 de la consulta podemos señalar que el nombre de dominio cindy.cl estuvo inscrito para la Sociedad Carramiña y Francia Limitada Rut. 79827210-1 en los siguientes períodos:- 20 de septiembre de 2000 a 21 de octubre de 2002, fecha en que se procedió a su renovación. - 21 de octubre de 2002 al 21 de octubre de 2004. - 21 de octubre de 2004 al 20 de noviembre de 2006, fecha en que el nombre cindy.cl fue eliminado por no pago de la tarifa de renovación.
2.- Que, de acuerdo a la aclaración realizada en relación al punto dos de su consulta, relativo a "si la página web cindy.cl, a nombre del actual titular señor Ricardo Nazal Zedan ha experimentado un cambio en su estructura desde su adquisición y hasta esta fecha", informamos a usted que no es posible proporcionar dicha información por cuanto está referida a una página web.
En todo caso, en relación a este último punto, estaremos dispuestos a informar si es que se nos entrega mayores antecedentes aclaratorios."
15.- Que a fojas 46 se citó a las partes a oír sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la revocación de un nombre de dominio es una sanción contemplada en el Reglamento de Nic Chile, que ampara a "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 petición según lo dispuesto en el artículo 21 de la presente reglamentación" cuando su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe. A dichos efectos el reglamento ha señalado que se considerará abusiva la inscripción 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."
Acto seguido, señala 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: a) 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, b) 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. c) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. d) 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. Enumeración que en todo caso no es taxativa".

SEGUNDO: Que la revocante ha fundado su solicitud de revocación en la causal consistente en 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", fundado en el registro marcario Nº 668.395, a nombre de champion S.A, que de acuerdo a consulta a la Base de Datos del Departamento de Propiedad Industrial fue concedida en los siguientes términos: renueva registro 401901, consistente en etiqueta "CONSISTENTE EN EL DIBUJO DE UN PERRO SENTADO, QUE SOSTIENE UN HUESO EN EL HOCICO, TODO ESTO EN COLOR BLANCO Y FONDO AZUL, EL HUESO ES DE COLOR ROJO. EN SU COSTADO DERECHO VA UN CIRCULO BLANCO QUE LLEVA LA PALABRA "CINDY" EN LETRAS ROJAS", clases 5, "INCL.TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE", clase 18 "INCL.TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE" y clase 31 "INCL.TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE, EXCLUYENDO SEMILLAS".

TERCERO: Que analizado el Registro del Departamento de Propiedad Industrial, se ha verificado que a la fecha existen otros registros vigentes para la marca "cindy", tales como el Registro 670687, a nombre de DH EMPRESAS S.A., además de otros registros en los cuales se acompaña dicha expresión con otras palabras, tales como CINDYGIRL, registro Nº 542042, a nombre de LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C.; CINDY DE ARENSBURG, registro Nº 542043, clase 3, LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C; CINDY LOPEZ, clase 41, RED TELEVISIVA MEGAVISION S.A.; Registro Nº 669895, marca CINDY CRAWFORD, clase 3, a nombre de CRAW DADDY LICENSING, INC..

CUARTO: Que los registros anteriores se explican por cuanto en materia marcaria rigen los principios de territorialidad y especialidad, en virtud de los cuales los derechos exclusivos que emanan de la marca registrada alcanzan únicamente al territorio y productos comprendidos en la respectiva asignación, dentro de la clase para las cuales han sido concedida. Siendo así no podrá considerarse que la revocante tenga derechos exclusivos que impidan que terceros utilicen la expresión cindy, menos aún en el ámbito no comercial.

QUINTO: Que de su parte, la revocada invoca a su favor el uso justo del nombre de dominio, para una finalidad no comercial, lo que acredita con las copias impresas de las páginas web alojadas bajo el dominio, las cuales corresponden a las que se pueden visualizar on line, según ha constatado esta árbitro, asimismo, a través de certificado de nacimiento emitido por el Servicio de Registro Civil, cuyo código de verificación ha sido empleado por la suscrita para acreditar su autenticidad, por lo que no podrá acogerse la objeción de documentos presentada por la revocante respecto de los mismos. Asimismo hace presente que Cindy es un nombre de mujer comúnmente usado, lo cual es de público conocimiento y no ha sido controvertido en autos.

Asimismo, esta parte acredita su interés no comercial a través de la titularidad del nombre de dominio nazal.cl, destinado a informar sobre la familia Nazal y sus raíces.

SEXTO: Que la titularidad de un nombre de dominio en una época pasada no es antecedentes suficiente para estimar que se conjuguen en estos autos alguna de las causales que dan lugar a la revocación de un nombre de dominio.

SEPTIMO: Que los antecedentes que constan en autos no logran en esta árbitro la convicción de que concurran las causales que pudieran dar lugar a la revocación del nombre de dominio en disputa y siendo así habrá de rechazarse la demanda interpuesta por CARRAMIÑANA Y FRANCIA LTDA., luego cedidos los derechos litigiosos a la soc. Champion S.A., manteniendo vigente el registro a nombre de su actual titular.

OCTAVO: Que en todo caso no consta que la revocante haya litigado temerariamente y por tanto habrá de resolverse que cada parte pague sus costas.

Y visto además lo dispuesto en el reglamento de Nic Chile,
SE RESUELVE:
Se RECHAZA la demanda de revocación interpuesta en autos, manténgase el registro de nombre de dominio cindy.cl, bajo la titularidad de don RICARDO ALEJANDRO NAZAL ZEDAN, ya individualizado en autos.

Lorena Donoso Abarca
Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Sentencia Dictada ante los testigos de actuación

José Francisco Lechuga Guerrero	Carla Montano Valenzuela
13.828.775-0	13.933.582-1

Cc. Villaseca@villaseca.cl; orb@villaseca.cl; nazal@madesa.tie.cl; ldonoso@uchile.cl; cfrancia@vtr.net; aseverin@transglobo.cl; hrubio@transglobo.cl; yriquelme@transglobo.cl; transglobo@transglobo.cl; fallos@legal.nic.cl