SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL
POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO
bachflores.cl

Santiago, martes dieciséis de octubre de dos mil siete.-

VISTOS:

Con fecha 8 de marzo de 2007, la Sociedad Importadora Y Exportadora Bash Ltda., domiciliado en Diagonal José María Caro Nº 2630, comuna de Recoleta, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "bachflores.cl".

Posteriormente, con fecha 22 de marzo de 2007, Representado a Bach Flower Remedies Limited (Johansson Y Langlois Limitada), ambos domiciliados en Pío X 2460, Of. 1101, Providencia, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "bachflores.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 7541 de 23 de mayo de 2007 se designó al infrascrito como árbitro arbitrador para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

Una vez aceptado el cargo de árbitro en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento.

Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes mediante carta certificada y a Nic Chile.

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante por lo que no se produjo avenimiento entre las partes, según consta en autos.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº 8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

A fs. 68 sólo el segundo solicitante hizo valer sus derechos sobre el nombre de dominio en disputa.

A fs. 77 se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el que nadie evacuó.

A fs. 78, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: “Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio “bachflores.cl”.

A fojas 83, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 8 de marzo de 2007, la Sociedad Importadora Y Exportadora Bash Ltda., solicitó la inscripción del nombre de dominio “bachflores.cl”. Que posteriormente, con fecha 22 de marzo de 2007, Representado a Bach Flower Remedies Limited (Johansson Y Langlois Limitada), solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio “bachflores.cl”, dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, contenido en el anexo 1 de la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”.
Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento sólo el segundo solicitante, por lo que no se produjo avenimiento entre las partes, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.
SEGUNDO: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, en la etapa de discusión hizo valer sus derechos y defensas señalando que sus orígenes tiene como antecedente inmediato, el nombre del médico e investigador, Edward Bach, quien fue el descubridor y creador de las denominadas “Flores de Bach”, las cuales tendrían una eficiente aplicación terapéutica, siendo así bautizado como el padre de las esencias florales. Que estas propiedades curativas fueron descubiertas por dicho investigador entre los años 1926 a 1934.
Que durante años sería la empresa autorizada para comercializar y vender las flores terapéuticas del doctor Edward Bach o Flores de Bach. Que tendría en la actualidad

un enorme reconocimiento, fama y notoriedad, motivo por el cual su nombre o razón social conjuga el nombre del afamado investigador y sus productos, esto es, “Bach Flower Remedies Inc.”

Que por lo anterior, expresa que es titular en Chile y en el extranjero de diversas marcas “Bach” y “Flores de Bach”, las cuales distinguen precisamente aquéllos productos del ámbito terapéutico y/o medicinal, así de los usuarios de Internet o los consumidores frente al nombre de dominio en disputa, adquirirán la errada convicción que corresponde a una página suya.

Agrega que en definitiva por lo antes expuesto, tiene el legítimo derecho de exclusividad sobre el uso de la expresión “Flores de Bach” y el de su descubridor, mas aún cuando el primer solicitante jamás habría participado en la promoción y/o comercialización de estas flores terapéuticas, lo que deja en evidencia su mala fe.

Que sería titular de los siguientes registros marcarios de la marca “Bach” Nº 609.008 de 20.11.2001 y 572.848 de 27.07.2000, ambos clase 5; Nº 572.847 de 27.07.2000, clase 42. “Bach Flower Remedies” (Remedios Bach Flores), Nº 449.276 renovado por solicitud 756.989 de 28.12.2006 y Nº 533.984 de 04.02.1999, ambos registros clase 42.

Señala que los registros anteriores ya individualizados, serían sin perjuicio de las marcas comerciales que posee en el extranjero y cuyo reporte acompaña a los autos.

Expresa también que es titular en Chile de los nombres de dominio “flores-bach.cl” y “floresbach.cl”.

Que en cuanto al derecho cita como normas aplicables las normas “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL”, ley sobre Propiedad Industrial 19.039, de la Constitución Política, el Convenio de París y ADPIC.

Que finaliza señalando que de asignarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, será inductivo a error y confusión entre los usuarios de Internet, quienes deseen información o bien efectuar transacciones a través suyo. Que poseería un mejor y legítimo derecho por así demostrarlo, respecto del nombre de dominio en disputa.

Que por lo expuesto solicita disponer el rechazo de la solicitud del primer solicitante y asignárselo a él, con costas.

TERCERO: Que sólo el segundo solicitante durante el período respectivo rindió prueba y al efecto acompañó a los autos y sin objeción de contrario, fotocopias de títulos de registros de la marca registrada en Chile a su nombre “Bach” y “Bach Flower Remedies”, siendo esta marca registrada en agosto del año 1996, solicitud de

renovación en trámite Nº 756.989. También acompañó un reporte de marcas registradas en el extranjero e impresos de su página web donde constan los productos que ofrece, historia y otros aspectos.

CUARTO: Que el primer solicitante la Sociedad Importadora Y Exportadora Bash Ltda., durante el respectivo período de prueba no rindió ninguna prueba dirigida acreditar un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que posee sólo el derecho de prioridad que le otorga el ser primer solicitante del nombre de dominio en disputa "bachflores.cl".

QUINTO: Que de la prueba rendida por el segundo solicitante, consta de las impresiones acompañadas de la página web www.floresbach.com, el uso y publicidad de la palabra "floresbach". También consta de los registros de las marcas inscritas a su nombre en Chile acompañadas, entre ellos el que data desde agosto de 1996, es decir mas de diez años de antigüedad y en consecuencia con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile.

SEXTO: Que la denominación solicitada "bachflores" de acuerdo a la documentación acompañada, se identifica plenamente y es asociada con el nombre de la empresa de la parte del segundo solicitante y de sus productos y en segundo lugar su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante. Que el hecho que exista un cambio en el orden de las palabras en el nombre solicitado, no es suficiente para diferenciarla, ni para afirmar que se trata de una expresión que no diga relación con las marcas del segundo solicitante

SÉPTIMO: Que lo anterior permite concluir que no se configura en la especie uno de los principios doctrinarios aplicables en este tipo de conflictos "first come, first served", por haber acreditado el segundo solicitante poseer un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "bachflores.cl".

OCTAVO: Que por lo señalado precedentemente, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte del segundo solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "bachflores.cl".

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje y artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,

SE DECLARA:

I.- Que se asigna el nombre de dominio “bachflores.cl” a la segunda solicitante Representado a Bach Flower Remedies Limited (Johansson Y Langlois Limitada).

II.- Que se rechaza la solicitud del primer solicitante la Sociedad Importadora Y Exportadora Bash Ltda.

III.- Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes, por correo certificado.

Notifíquese la presente sentencia en su oportunidad por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y devuélvansele los antecedentes para los fines correspondientes. –

DICTADO POR DON HÉCTOR BERTOLOTTO VILLOUTA, JUEZ ÁRBITRO. AUTORIZAN COMO TESTIGOS DON SAMUEL CORREA MELENDEZ Y DOÑA ADRIANA FREDES TOLEDO.-

Rol 21 - 2007.