Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio bbcchile.cl

Santiago, 30 de junio de 2008.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº 0F08562 de fecha 2 de enero de 2008 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio **"bbcchile.cl"**;
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Inversiones Pra Limitada., representada por don Juan Esteban Bruzzone Waidele, ambos con domicilio en Luis Thayer Ojeda 0180, oficina 1407, Providencia, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 26 de septiembre de 2007 a las 20:45:45 GMT; British Broadcasting Corporation., representada por Nameaction Chile S.A., en la persona de Juan Enrique Sánchez Serrano, ambos con domicilio en Av. Providencia 201, oficina 22, Providencia, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 17 de octubre de 2007, a las 19:37:28 GMT y Corretajes y Servicios Marítimos S.A. Southern Cross Chartering S.A, representada por Sargent & Krahn, en la persona de Sandra Seguel, ambos con domicilio en Av. Andrés Bello 2711, oficina 1701, Las Condes, Santiago, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 25 de octubre de 2007, a las 20:05:17 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 3 de enero de 2008, la cual rola a fojas 8 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio bbchile.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 9 de enero de 2008 a las 10:40 horas.

CUARTO: Que las resolución y citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 3 de enero de 2008 y a las partes por carta certificado con fecha 4 de enero de 2008, respectivamente, según consta de los comprobantes que rolan a fojas 10, 11 y 12 de autos.
QUINTO: Que el día 9 de enero de 2008, a las 10:40 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de don Juan Esteban Bruzzone Waidele, por el primer solicitante, asistido por su abogado doña Valeria Taborga Bruzzone; de doña María Pilar Chicago Garrido, por la parte de British Broadcasting Corporation y de doña Claudia Méndez Massardo, por la parte de Corretajes y Servicios Marítimos S.A. Southern Cross Chartering S.A.
SEXTO: Que por escrito de fecha 22 de enero de 2008, rolante a fojas 29 de autos, la parte de British Broadcasting Corporation formuló desistimiento de su solicitud de nombre de dominio, la que fue acogida por resolución de fecha 22 de enero de 2008, notificada a las partes con esa fecha, rolante a fojas 44.
SEPTIMO: Que por escrito de fecha 22 de enero de 2008, la parte de Corretajes y Servicios Marítimos S.A. Southern Cross Chartering S.A.. dedujo demanda de mejor derecho, fundada en los argumentos siguientes: Que se trata de una empresa dependiente de Southern Cross Chartering S.A., la cual tiene sus orígenes en el año 1979. Desde ese entonces Southern Cross Chartering S.A. ha participado de manera

activa y destacada en el rubro de los servicios marítimos de la más variada índole, desde y hacia la costa oeste de Sudamérica. Que esta compañía ha logrado establecer agencias y oficinas comerciales en los principales puertos de la región. Que recientemente, en el mes de Junio del año 2005, se dio origen a una nueva sucursal en Lima, bajo el nombre de Southern Cross Chartering Perú S.A.C. Que dicha agencia se suma al extenso grupo de oficinas que la parte tiene situadas también en Ecuador y en Chile. Que es una de las compañías más destacadas en el mercado de los servicios marítimos, prestando una amplia gama de servicios, tanto a clientes de Latinoamérica como a nivel mundial. Que en la actualidad Southern Cross Chartering S.A. trabaja con una serie de navieras alrededor del mundo, constituyéndose en un importante agente en el flujo mundial de productos. Que transporta al año alrededor de 400.000 toneladas de las más diversas clases de cargas, lo cual ha contribuido a que sea hoy en día una empresa líder en el mercado de los servicios marítimos, extendiéndose su prestigio a nivel mundial y su trayectoria por más de 25 años. Que hace algunos años atrás se unió a un grupo de las más importantes empresas navieras del mundo, en orden a generar una modalidad especial de servicio denominado BBC, prestación que se caracteriza por ofrecer un transporte de carga de una calidad infinitamente superior a la convencional. Que de esta manera, se ponen a disposición de los clientes mayores espacios para trasladar sus productos de un lugar a otro, aparte de reducir considerablemente la cantidad de días que dicha tarea en principio tomaba. Que, así, BBC ha sido para la parte una importante herramienta para posicionarse y distinguirse en el mercado. Que, en razón de lo anterior, el año 2003 se estableció en Chile una sucursal de la parte, a la cual se le llamó BBC Andino. Que a través de esta agencia se buscó aumentar la cobertura sobre los crecientes mercados de la costa oeste de Sudamérica, e implementar en la región el servicio conocido por la voz BBC. Que, a su vez, se pretendió satisfacer las necesidades de múltiples industrias chilenas, peruanas y bolivianas, principalmente las vinculadas al negocio de la minería. Que cuenta con numerosas marcas, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran registradas ante el Departamento de Propiedad Industrial. Que dentro de ellas se encuentra aquella que corresponde a la expresión "BBC Andino", a saber: a) Registro Nº 700.030, BBC Andino, denominativa, para distinguir servicios en clase 39. Que ha implementado en una seria de países el servicio naviero conocido por el término BBC, a través de la agencia llamada BBC Andino. Que con el fin de proteger el activo que representa la marca que identifica a dicha sucursal, la cual ha significado cuantiosas inversiones y años de estudios para su establecimiento, se ha preocupado de registrar dicha marca ante el Departamento de Propiedad Industrial. Que el elemento distintivo de estas marcas coincide plenamente con el elemento distintivo sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa, esto es la expresión "BBC" siendo observable de su sola comparación: a) <u>BBC</u> ANDINO (marca comercial de la parte); b) <u>BBC</u>CHILE (nombre de dominio en disputa). Que de la sola comparación, se puede comprobar que el elemento principal del nombre de dominio materia de autos es idéntico al elemento distintivo de la marca de la parte. Que, en adición, hay que considerar que la marca se compone del signo "BBC", acompañado de la voz "Andino". Que este último término, según la Real Academia de la Lengua Española, solamente alude a un lugar perteneciente o relativo a la Cordillera de Los Andes. Que, en consecuencia, resulta lógico que la expresión "Andino" sea relacionada inmediatamente por el público con Chile. Que, a su vez, el nombre de dominio en disputa reproduce el término "BBC" de la marca de la parte y le agrega derechamente la expresión "Chile", lo cual evidentemente aumenta el riesgo de confusión. Que, en razón de lo anterior, es posible colegir dos conclusiones. Que, en primer lugar, el elemento distintivo de ambos

signos es precisamente la voz BBC, pues las partículas complementarias sólo hacen alusión a una localidad determinada, y este elemento principal, presente en ambos signos, es simplemente idéntico. Que, en segundo lugar, tanto el término Andino como la expresión Chile se refieren o aluden evidentemente a nuestro país. Que con lo anterior la parte tiene un mejor derecho que los demandados sobre el nombre de dominio en disputa, pues entre la marca de la parte y dicho nombre de dominio existe una identidad conceptual evidente. Que ha sido la parte quien ha relacionado la expresión BBC con una palabra alusiva a Chile, lo cual viene a ser simplemente reproducido en el nombre de dominio materia de autos. Que en consecuencia, de asignarse el nombre de dominio en disputa a alguno de los demandados, se estaría generando un inmenso riesgo de confusión para los usuarios de Internet, pues éstos lógica y razonablemente asociarán el dominio BBCCHILE.CL con el signo BBC ANDINO, pensando que se trata de un sitio de internet en que se exhibe información acerca del servicio prestado por la parte, conocida por el término BBC. Que en conclusión, en estos autos se ha solicitado un nombre de dominio cuyo elemento principal es idéntico al elemento de la marca que identifica a la parte tanto a nivel nacional como internacional, lo cual evidentemente producirá toda suerte de errores y confusiones en los usuarios de internet. Cita derecho y los siguientes criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio: criterio de titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, respaldado por la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN") y por el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions), criterios que han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile. Invoca también el criterio de la creación intelectual del signo pedido, así como el criterio de la notoriedad del signo. Invoca el Convenio de París, promulgado en Chile mediante el Decreto N° 425 del Ministerio de Relaciones Exteriores, y publicado en el Diario Oficial de 30 Septiembre de 1991, en su artículo 6 bis, invoca el criterio de la identidad, y en conclusión, solicita se acoja su demanda y le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 22 de enero de 2008, la cual rola a fojas 44 de autos, el tribunal confirió traslado de la demanda, el que fue evacuado por la parte de Inversiones Pra Limitada en los términos siguientes: Que don Juan Esteban Bruzzone, contador auditor, junto a sus socios don Sergio Bustos, Ingeniero Comercial y don Patricio Colvin, Ingeniero, han establecido un negocio que ofrece el servicio de asesoría financiera y contable a otras empresas. Que el nombre de este negocio es BBC Consulting Group – Chile donde el segmento de mayor relevancia, BBC, se formó por las iniciales de los apellidos de los socios. Que al ser una empresa orientada a los servicios de consultoría, es para ellos particularmente relevante destacar que sus oficinas se encuentran en Chile, por lo cual se decidió incluir el nombre de Chile junto a BBC para que sus actuales y potenciales clientes los encontraran. Que la página web de la empresa en formación será vital en la identificación de sus servicios en Internet, hoy necesaria e imprescindible para poder considerarse un actor en el mercado. Que, además, a través de una de sus sociedades ha solicitado la marca BBC Consulting Group, solicitud Nº 798.867, para administración de procesos de negocios; consultoría de fomento a la calidad; consultoría de adquisición de negocios; contratación y selección de personal; informes y peritajes de negocios; asesoría en reestructuración de

pasivos; contabilidad; auditoría financiera. Que han incurrido en numerosos gastos para establecer sus oficinas, con la papelería correspondiente, toda la cual ha considerado el nombre de dominio solicitado en autos, por lo cual, en caso de no ser este asignado a la parte, significará una pérdida importante en este material. Que, en cuanto al derecho, invoca el principio "first come first served", al cual añade interés legítimo y buena fe sobre el término bbcchile. Que, en lo que respecta al actor, basa su solicitud en la marca de la cual es titular BBC Andino, Registro Nº 700.030 que distingue servicios para la oferta, distribución y promoción de servicios de la clase 39. Que, en materia marcaria, el principio de especialidad es primordial, ya que permite otorgar un derecho exclusivo y excluyente sobre una combinación de signos determinados. Que en el caso de autos, el segundo solicitante tiene este derecho con respecto a dos términos utilizados en forma conjunta –BBC y Andino- pero no posee ningún derecho sobre el segmento BBC en forma aislada, ni sobre el término BBC Chile, por lo que no tiene un mejor derecho marcario sobre bbcchile.cl. Que, actualmente, se encuentran asignados los nombres de dominio bbchile.cl, bbcgroup.cl, bbcservicios.cl, bbcinversiones.cl, entre otros, a terceros no relacionados con ninguna de las partes, y su coexistencia ha sido pacífica, no produciéndose confusión alguna ante los consumidores.

NOVENO: Que por resolución de fecha 13 de marzo de 2008, la cual rola a fojas 51 de autos, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos substanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "bbcchile" o en sus partes componentes; 2.- Utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, basada en hechos y proyectos concretos, de la denominación "bbchile" o de sus partes componentes.

DECIMO: Que durante el curso del proceso se rindieron por las partes las siguientes pruebas:

Por la parte de Corretajes y Servicios Marítimos S.A. Southern Cross Chartering S.A, la documental consistente en: 1) Impreso del Departamento de propiedad Industrial con el registro marcario "BBC Andino" (fs. 36); 2) Impresos del sitio de internet www.cross.cl (fs. 37 a 40); 3) Copia de la sentencia recaída en juicio arbitral "viñasdelmaipo.cl" (fs. 40); 4) Impresos del sitio de Internet www.bbc-online.de (fs. 54 a 74 y fs. 81 a 110); 5) Impresos del sitio de Internet www.mundomaritimo.cl, (fs. 75 a 79 y fs. 111 a 115); 6) Impresos del sitio de internet www.energyweb.net, (fs. 80 y 116).

Por la parte de Inversiones Pra Limitada se rindió la documental constituida por el impreso del Departamento de propiedad Industrial para el registro de marca BBC Consulting Group, en trámite (fs. 48).

UNDECIMO: Que por resolución de 14 de abril de 2008, notificada con esa misma fecha, rolante a fojas 118, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

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

SEGUNDO: Que el objeto de este juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio "bbcchile.cl", y según consta del mérito de autos y de lo alegado por las partes, la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el nombre de dominio en disputa, es la siguiente: el primer solicitante, Inversiones Pra Limitada, demostró tal calidad, lo cual lo ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción, que se expresa en el principio "First come,

first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Además de dicha presunción, acreditó ser titular del registro marcario en trámite para la expresión "BBC Consulting Group" desde el día 16 de diciembre de 2007 (docto. de fojas 48, para servicios de la clase 35 X), el que no se demostró disputado. La parte invocó, además, corresponder la expresión "BBC" a la inicial del apellido de 3 socios, entre los cuales se encuentra el del representante de la parte, que ofrecen el servicio de asesoría financiera y contable a otras empresas, siendo el nombre de este negocio BBC Consulting Group – Chile, extremo que no fue acreditado en autos. Adujo también interés legítimo y buena fe, y desarrollar las partes sus actividades en rubros distintos. En cuanto a la segunda solicitante, Corretajes y Servicios Marítimos S.A. Southern Cross Chartering S.A, acreditó ser titular de la marca "BBC Andino" desde el día 6 de agosto de 2004 (fs. 36), y desarrollar desde el mes de octubre del año 2003 BBC Andino, para lograr una mejor cobertura en las actividades de transporte en la costa Oeste de Sud América, atendiendo los mercados peruano, boliviano y chileno (docto. de fojas 56) y el servicio BBC Andino Express Line para atender descargas en Ecuador, Perú y Chile (fs. 66). Con los impresos del sitio web www.bbc -online.de, acreditó derechos o a lo menos interés en dicho signo.

TERCERO: Que, al tenor del auto de prueba de fojas 51 de autos, ambas partes concurrieron a la prueba de derechos e intereses en la expresión BBC, y la demandante Corretajes y Servicios Marítimos S.A. Southern Cross Chartering S.A, a la utilización efectiva de la misma seguida de la expresión "Andino". Dicha demandante manifestó que los conceptos "Andino" y "Chile" tienen una identidad conceptual evidente, y que ambos aluden a nuestro país, pero el Tribunal no lo estima así, toda vez que Chile es sólo uno de los países conocidos como "andinos", junto con Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. La denominación de tales países como "andinos" no tiene un origen preciso y es a todas luces errónea, pues la codillera de los Andes recorre la casi totalidad de los países de América, pero designa a aquellos en los que dicha cordillera ejerce una notable influencia geográfica, climática, histórica y cultural. Al ponderar la prueba rendida, deduce el Juzgador que el empleo de la palabra "Andino" por la demandante tiene por objeto identificar sus actividades en los mercados de Chile, Perú, Bolivia y Ecuador, englobando a todos ellos en una zona geográfica, y no a Chile solamente.

CUARTO: Que con lo anterior, puestas las partes en similares condiciones de derecho e interés sobre el carácter dominante de la denominación en disputa, en la necesidad de atribuir el nombre de dominio a una de las partes, el Tribunal preferirá la posición del demandado, por cuanto, en igualdad de condiciones, su calidad de primer solicitante lo beneficia con la presunción de mejor derecho y buena fe en la inscripción conocida como principio "first come, first served, la que prevalece a falta de prueba en contrario. Por tal razón, negará lugar a la demanda deducida en su contra, en la forma que pasa a expresarse en la parte resolutiva de la sentencia.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de Nic Chile,

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de Corretajes y Servicios Marítimos S.A. Southern Cross Chartering S.A. en contra de Inversiones Pra Limitada y se asigna el nombre de dominio bbcchile.cl a favor de Inversiones Pra Limitada, sin costas.

Notifíquese por carta certificada a las partes y por correo electrónico con firma digital a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe, designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación, y remítase el expediente a NIC Chile. Comuníquese a las partes y a Nic Chile esta sentencia por correo electrónico para solos fines informativos y sin perjuicio de su notificación por correo certificado.

Juan Agustín Castellón Munita

Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.