Ref. conflicto bft-ferrobone.cl, sentencia

Partes: CONSTRUCCIONES METALICAS FERROBONE LIMITADA
BFT S.P.A. REP. SARGENT & KRAHN, (SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA)

Santiago, veintidós de septiembre de dos mil once,

Vistos y teniendo presente:

1° Oficio OF. 14257 de 24 de mayo de 2011, de Nic Chile, por el que se designa a la suscrita como árbitro en el conflicto por asignación del nombre de dominio bft-ferrobone.cl, suscitado entre don CONSTRUCCIONES METALICAS FERROBONE LIMITADA, RUT: 76.124.272-5, representada por don [redacted], domiciliado en [redacted] y BFT S.P.A., RUT: 79.713.300-0, REP. SARGENT & KRAHN, PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA, en la persona de doña Paula Benavides, domiciliada en [redacted].

2° Aceptación del arbitraje, juramento de rigor y citación a las partes a audiencia de estilo, de fojas 5 y su notificación a las partes y a Nic Chile, como consta a fojas 5 vta. Y 6.

3° Acta de audiencia, realizado con la comparecencia del segundo solicitante, de fojas 21, en la que siendo imposible el llamado a conciliación, se procedió a la fijación de la pauta de procedimiento arbitral y su notificación al ausente de fojas 22.

4° Demanda arbitral de fojas 25, del segundo solicitante, en que pide se le asigne el dominio, con expresa condena en costas de la contraria, en base a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: En cuanto a los hechos, sostiene que FFT S.P.A. es una reconocida empresa italiana dedicada desde hace 25 años, a la fabricación y venta de productos orientados a la automatización de edificios residenciales e industriales, que ha desarrollado una amplia gama de productos destinados a satisfacer estas necesidades , entre los que se encuentran portones electrónicos, dispositivos de seguridad, dispositivos de mando y luces intermitentes. Agrega que desde sus inicios, BFT se ha destacado por la fabricación y comercialización de productos de gran calidad, que han implementado importantes avances tecnológicos en el desarrollo de los mismos y le han permitido a su mandante posicionarse como una de las empresas más reconocidas de su rubro. En este sentido, los consumidores y usuarios reconocen y los productos BFT como soluciones innovadoras y fiables para todas las exigencias de automatización para casas y edificios, tanto residenciales como industriales. En la actualidad BFT se ha posicionado como una empresa de fama y reconocimiento mundial, pues cuenta con filiales en distintos países del mundo y sus productos son distribuidos a los cinco continentes, por lo que el signo BFT distingue los productos y servicios ofrecidos por su mandante en el mercado, gozando de fama y notoriedad en su rubro.
Sostiene luego que es reconocida y lógica la actitud de los usuarios de Internet de ingresar a los sitios mediante nombres que les son familiares. En este caso, un usuario asociará inmediatamente el nombre de dominio "BFT-Ferrobone.cl a un sitio de Internet con los productos que ofrece su mandante y que éste ha autorizado su uso, cuestión que no ocurre en la especie. Sostiene que su mandante ya es titular de nombres de dominio que corresponden o bien se estructuran en base al signo funcional y distintivo del dominio disputado BFT y que tienen por objeto distinguir y proteger dicho nombre en Internet, a saber: BFT.it y BFT automatismos.com.
Agrega que así las cosas, como primera conclusión podemos señalar que la empresa y productos de su mandante, efectivamente se distinguen e identifican en el mercado y en Internet por medio de la expresión "BFT". Estima que los nombres de dominio citados evidencian el mejor derecho de su representada sobre el dominio disputado, toda vez que se forman precisamente en base a su marca comercial BFT, que del dominio disputado sólo se diferencia en que el demandado agregó la expresión FERROBONE, adición insuficiente que no

puede ser considerada como un elemento diferenciador suficiente, pues no conferiría individualidad al dominio solicitado, ni permitiría distinguirlo de la marca comercial y nombre de su mandante, precisamente porque fue concebido con el objetivo opuesto, es decir, vincular la expresión Ferrobone a la famosa marca BFT.

En cuanto a los registros marcarios de su representada, sostiene que su representada cuenta con una serie de marcas comerciales, como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las cuales se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), entre las que se encuentran las marcas comerciales registradas, o bien solicitadas para la expresión BFT, que por lo demás corresponde a su razón social, entre los que enumera: Registro N° 886.251, "BFT", mixta, para dinstinguir "dispositivos de automatización para abrir y cerrar puertas con bisagras y puertas de techo, portones corredizos y puertas de vaivén, portones, puertas de enrollar, barreras para estacionamiento y similares; reductores de motor, dispositivos de control remoto para abrir y cerrar portones, unidades de control para programar y revisar las operaciones anteriormente mencionadas, en las clases 7 y 9; solicitud N° 943.365, "BFT", mixta para distinguir productos de las clases 7 y 9; además de las marcas extranjeras: Registro N° 1921508, "BFT", mixta, para distinguir productos en las clases 7 y 9 en los Estados Unidos de América; Registro N° 818209267, "BFT", mixta, para distinguir productos en las clases 7 y 9 en Brasil; Registro N° TMA449154, mixta, para distinguir productos en las clases 7 y 9 en Canadá.

Estima que de estos registros se desprendería que su mandante es titular de marca comercial para la expresión "BFT" en Chile y en el Extranjero, signo que distingue a una de las más reconocidas empresas fabricantes de productos para la automatización de casas y edificios, que es utilizada por su mandante, por lo que su uso por parte de un tercero le causaría un grave perjuicio. Agrega que la incorporación de la expresión Ferrobone al dominio y marca registrada de su mandante, no permite diferenciar de manera adecuada el dominio en disputa respecto de estas marcas y actividades de su mandante.

Señala luego que la solicitud del demandado es improcedente, porque su único sustento es el interés de la contraria por utilizar la marca comercial y signo distintivo de su mandante "BFT" para promover servicios de terceros que se encuentran estrechamente vinculados con el rubro en el cual se desempeña su mandante sin contar con autorización para ello. En este sentido, sostiene que Construcciones Metálicas Ferrobone Limitada, ha solicitado el nombre de dominio en disputa con el fin de obtener un beneficio improcedente, toda vez que lo ha hecho buscando deliberadamente, posicionar los servicios de la empresa Ferrobone, que se especializa en la instalación de portones eléctricos en Internet, por medio de la utilización de una marca que distingue productos famosos y ampliamente reconocidos en ese rubro como lo son los productos BFT de su mandante. Estima que esto se desprende de la composición del dominio en disputa, pues este incorpora íntegramente la Marca BFT de su mandante uniéndola al signo distintivo de la contraria, esto es Ferrobone sin que exista autorización alguna que le permita relacionar sus servicios con el signo distintivo de su mandante, ni mucho menos para registrarlo como porción integrante de un nombre de dominio. Estima que ello induciría a confusión y error a los usuarios de Internet, quienes erróneamente esperarán encontrar en éste, un sitio oficial en Chile para la empresa y productos de su mandante.

Considera que esta conducta ha sido expresamente reconocida por el representante de la demandada, Sr. [redacted], al señalar en correo electrónico de fecha 23 de febrero de 2011, que … "fui asesorado por la Empresa que nos posiciona en "google" para figurar en Internet con nuestros productos, dentro de los cuales y para el caso que nos interesa, están los motores para portones que nos vende BFT…". Estima que en virtud del reconocimiento expreso de la contraria, estima que la solicitud de nombre de dominio no sólo es contraria a los derechos de propiedad industrial válidamente adquiridos por su mandante para el signo BFT, sino que además tiene por finalidad inducir a error y confusión a los usuarios de Internet al publicitar servicios propios mediante el uso de un signo famoso y notorio de propiedad de su mandante. A este respecto, invoca el artículo 22 del Reglamento de Nic Chile para el funcionamiento de registro de dominio .cl, que si bien reconoce que corresponde a una norma propia de los procedimientos de revocación, cree que establece claramente la conducta en que ha incurrido el demandado como una situación contraria a las buenas prácticas en materia de nombres de dominio.

Adicionalmente, en cuanto a la vinculación entre el nombre de dominio solicitado BFT-Ferrobone.cl y su mandante, sostiene que como se aprecia fácilmente, el solicitante del nombre de dominio en disputa BFT-

ferrobone.cl, procedió a tomar la expresión que corresponde a las marcas comerciales de su mandante, nombres de dominio y de productos realmente ofrecidos en el mercado, agregando la expresión “Ferrobone”, la que corresponde al signo distintivo de la contraria y da cuenta de su intención de beneficiarse, sin autorización de su dueño, de la fama y notoriedad que ha adquirido la marca BFT. Esta adición no puede ser considerada un elemento diferenciador, sino que por el contrario, estima que por ella se evidencia la intención con que ha actuado la demandada de autos y se reafirma que el dominio en disputa es confundible con la marca BFT de su mandante, porque precisamente ese ha sido el objetivo buscado.
Agrega que la expresión “BFT” es asociada a su mandante a través de sus marcas, las que se utilizan en Internet y en el mercado real, en que los productosde BFT S.P.A. son reconocidos por los usuarios de Internet (y consumidores en general) como productos innovadores y de gran calidad y prestigio en el mercado, que gozan de fama y notoriedad. Así las cosas, los usuarios de Internet enfrentados al dominio BFT-Ferrobone.cl pensarán con toda lógica y razón que éste contiene información relativa a su mandante y los productos que vende, y que ha protegido con dicha marca en el mercado; o bien que cuenta con su autorización. Para reforzar lo anterior, basta comparar las marcas de su mandante con el dominio solicitado para advertir que a la marca de su mandante se incorporó solo la adición Ferrobone, que no le da distintividad y por tanto de asignarse a la contraria igual los usuarios de Internet lo asociarían a su mandante.
Sostiene luego que conforme a las reglas de la lógica, los usuarios de Internet al enfrentarse al dominio bft-ferrobone, concluirán que éste corresponde a su mandante o bien que cuenta con la autorización BFT-S.P.A. para su uso, cuestión que no ocurre en la especie, con el consecuente perjuicio para su representado.
Invoca además el artículo 14 del Registro de Nic Chile y al respecto cree que es importante rescatar lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl, en que se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: “… la parte que ha sido acreditada oportunamente ser titular de derechos marcarios pre existentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa”, cualquier persona enfrentada a ese nombre de dominio deducirá que se trata de un sitio web con información sobre los productos que fabrica, distingue y ofrece su mandante bajo el signo BFT y/o que podría tratarse de un sitio autorizado para estos, pero siempre asociado a la legítima creadora y dueña de la marca, BFT S.P.A..
Hace presente luego que la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaría cumpliendo. En razón de lo anterior, corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto del nombre de dominio BFT-Ferrobone.cl, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial, propiedad de su mandante que está debidamente registrada ante INAPI y que es reconocida por los usuarios de Internet y consumidores, lo que llevaría a una inevitable confusión entre los mismos.
En cuanto a los antecedentes de derecho, sostiene que el explosivo desarrollo y masificación de la Red de Interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico, uno de los cuales ha tenido relación con los denominados nombre de dominio que se utilizan en dicha red, que son una “dirección electrónica” o bien una “denominación por la cual un usuario de Internet es conocido y se identifica dentro de esta red, para de esta forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece tales como páginas web, correo electrónico, conversaciones Instantáneas, etc. Agrega que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario de Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, Nike, IBM o Líder, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.
En cuanto los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, señala que aun cuando las marcas comerciales y los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad que es posible afirmar que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía Internet, buscando evitar que los consumidores caigan en errores o confusión con respecto a ellos, facilitando así el comercio. Además es posible agregar que los nombres de dominio han pasado a constituir un

medio de publicidad donde se informa a los usuarios y consumidores acerca de los productos, fortaleciéndose en consecuencia la marca de que se trate. Señala luego, que en derecho comparado y en la uniforme jurisprudencia de nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombre de dominio y las marcas comerciales, en base a lo cual estima que la solución de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta, ente otros criterios, en atención a la titularidad de registros marcarios para el signo pedido como nombre de dominio, y su mandante cuenta con registros marcarios que corresponden a la expresión BFT, íntegramente contenida en el nombre de dominio en disputa, las que son utilizadas efectivamente por esa parte en el mercado y difundidas en Internet, de lo que resulta evidente que esa parte tenga interés en el dominio en disputa, toda vez que constituye una expresión engañosa respecto de sus marcas registradas y que sin lugar a dudas inducirá a error a los usuarios y consumidores; quienes válidamente pensarán que se trata de un dominio con contenido relativo a los reconocidos productos para la automatización de casas y edificios de su mandante. Al respecto, reitera que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y servicios que se transan en el mercado virtual de Internet. Por su parte, el objetivo final de una marca comercial es precisamente el anterior, esto es, la distinción, por medio de un signo distintivo, del origen y calidad de los bienes y servicios que se transan en el mercado real, teoría que respalda a partir del análisis de los siguientes instrumentos: Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDRP) de ICANN, que reconoce como criterio fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios idénticos o similares con el dominio en cuestión; 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, que establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben 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 se ha registrado el dominio de mala fe; Los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio .cl.

Agrega que asimismo, hay que tener presente que en el caso de autos, si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una dilución de las reconocidas marcas para la expresión “BFT”, además de inducir claramente a error a los usuarios que podrían llegar a asociar la marca de su mandante con una actividad desarrollada por un tercero. En el caso particular de autos, considera que el dominio en conflicto es engañosamente similar a una marca, nombre de dominio y nombre de un producto que es real y efectivamente comercializado en el mercado internacional por su mandante. Por ello sostiene que en virtud de que el dominio en disputa contiene íntegramente la marca comercial de su mandante, y el signo ferrobone ha sido incorporado con el solo objeto de posicionarlo en la Web a partir del reconocimiento, fama y notoriedad que posee la marca BFT, el usuario de la Web no desvinculará BFT-ferrobone.cl (dominio pedido) de los reconocidos productos BFT de su mandante. En síntesis, el criterio que reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales, es un hecho universalmente aceptado, y por tanto corresponde su aplicación a la resolución del conflicto suscitado en autos, lo cual estima es relevante porque su representado es titular de marcas que corresponden precisamente al signo BFT, que goza de fama y notoriedad y por ende es especialmente protegida por la legislación. Invoca al respecto el criterio de la notoriedad del signo pedido, teoría que postula que el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le han conferido fama, notoriedad y prestigio, que en este caso sería su representado, debido a que el signo BFT identifica a los famosos y reputados productos fabricados, ofrecidos, promocionados y ampliamente difundidos en el mercado e Internet por su representada, gozando de fama y notoriedad.

Luego alude al criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, que se refiere a que tendrá un mejor derecho sobre un nombre de dominio indicativo de algún producto o servicio, el solicitante que efectivamente ofrezca dichos productos y servicios y su mandante tiene registrado el signo “BFT” ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, signo que corresponde al nombre de su empresa y distingue los productos que comercializa su mandante a nivel internacional, constituyéndose como uno de los más apreciados en su tipo. Ello es el resultado de los esfuerzos de BFT S.P.A., en orden a posicionar sus productos entre los de mayor calidad, innovación y eficiencia en su rubro. Concluye que su mandante utiliza efectivamente el término BFT, por lo que los usuarios de Internet ya identifican y asocian dicha expresión con su representada.

Invoca luego el criterio de la identidad establece que corresponderá asignar el nombre de dominio en conflicto a la persona o entidad cuya marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico muy similar al mismo. En razón de lo anterior, el nombre de dominio en conflicto debe ser asignado a su mandante, ya que es titular de una marca que corresponde en forma exacta al signo BFT, la que efectivamente se utiliza en el mercado de Internet, reiterando que la adición ferrobone no le agrega distintividad. Hace presente al respecto que este criterio ha sido recogido por la jurisprudencia nacional como en el fallo de 21 de mayo de 2006 sobre el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl": "El criterio de la identidad señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo…".
Sostiene luego que el Convenio de París, promulgado en Chile a través del Decreto N° 425, del Ministerio de Relaciones Exteriores y publicado en el Diario Oficial con fecha 30 de septiembre de 1991, en su artículo 6 bis reconoce la protección que ha de otorgarse a las marcas de su mandante que corresponde a la expresión BFT. Este tipo de marcas deberá protegerse de cualquier tipo de imitación susceptible de crear confusión en los consumidores, en tanto marca famosa y notoria, toda vez que de su explotación no autorizada deriva, por un lado, en la dilución del poder distintivo intrínseco de dichas marcas y por otro, en el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria. Agrega que es importante reiterar que de otorgarse el nombre de dominio en conflicto a un tercero, los usuarios de Internet asociarían dicho nombre a su representada, o deducirían lógicamente que se trata de un sitio de propiedad su mandante, incurriendo en un error y causando confusión, ya que el demandado en nada se relaciona con BFT S.P.A., lo anterior, se debe a que es tal la fama de la marca de su mandante, que cualquier usuario enfrentado al dominio de autos deducirá lógicamente que se trata de un sitio web de su representada.
Invoca luego el artículo 10 del Convenio de París que hace evidente la confusión que se produciría de otorgarse el nombre de dominio en disputa a un tercero que en nada se relaciona con su representada, ya que como se señaló anteriormente, la expresión BFT, que se encuentra íntegramente incorporada en el nombre de dominio disputado, corresponde y se asocia directamente a su mandante al coincidir con la marca de la que es dueña.
Asimismo, invoca el criterio del uso efectivo en Internet del signo BFT. A este respecto, señala que los productos BFT son efectivamente ofrecidos, promocionados y publicitados a través del sitio web www.bftautomatismos.com, donde se puede apreciar un uso efectivo y recurrente del signo BFT para distinguirse en el mercado nacional e internacional. Así las cosas, la marca BFT de propiedad de BFT S.P.A. es real y efectivamente promocionada en Internet, por lo que resulta clara la asociación que realizarán los usuarios de Internet y Público consumidor en general entre el nombre de dominio en general entre el nombre de dominio solicitado BFT-Ferrobone.cl y su mandante y sus productos que bajo dicho nombre distingue y orece en Chile.
Concluye que todos los antecedentes detallados, la titularidad de registros y solicitudes de marcas en Chile y el extranjero, la fama y notoriedad de estas, la vinculación de esa marca con los productos que efectivamente produce y ofrece en el mercado su mandante, la abundante difusión mediática que tienen los mismos, así como la reprochable conducta de la demandada, le llevan a sostener que su representante es quien tiene un mejor derecho para la asignación del nombre de dominio en disputa.
Para finalizar, hace presente que los nombres de dominio son la herramienta que permitirá continuar con el creciente y explosivo desarrollo de Internet, mientras constituyan el fiel reflejo de cada uno de los usuarios de dicha red, a partir de lo cual solicita que se asigne el dominio a su representado, para evitar confusiones a los usuarios.

5° Que esta parte rindió prueba documental consistente en: a) Copias simples de certificado obtenido en registrer.com, que acredita la titularidad de los dominios invocados por el segundo solicitante; b) Copias simples de certificados de los registros marcarios que invoca; c) Impresión del sitio web www.bft.it, sitio oficial de esa parte; d) Impresión del sitio web www.bftautomatismos.com, sitio oficial de su mandante para Hispanoamérica, en el que se puede apreciar la historia y trayectoria de la empresa BFT, y los productos que vende bajo ese signo; d) Copia de correo electrónico de fecha 23 de febrero de 2011, enviado por el Sr. [redacted], en que se reconoce que expresamente que el dominio ha sido solicitado para efectos de posicionar su negocio en el

buscador google por medio del uso de la marca BFT; e) Impresión del sitio web www.google.cl, relativa a la consulta BFT, en que aparece como primer resultado el sitio web en disputa, que a su juicio acredita el grado de confusión que induce el dominio; f) Copia de fallo arbitral recaído sobre el nombre de dominio promain.cl, de fecha 06 de julio de 2009 y copia del fallo arbitral recaído en el conflicto por el nombre de dominio "viñasdelmaipo.cl".

6° Que a fojas 36 se dio traslado a la contraria de la presentación del segundo solicitante y se puso en su conocimiento la documental rendida, lo que le fue notificado a fojas 37.

7° Que a fojas 38, la representante del segundo solicitante solicitó que se tuviera presente que habiendo vencido el plazo conferido a ambas partes para presentar sus demandas de mejor derecho, donde se hicieran valer los argumentos y pruebas, sólo esa parte ha defendido sus intereses sobre el nombre de dominio en disputa mediante la presentación respectiva. Partiendo de esa base, hace presente que el criterio "first come, first served (en el cual se podría haber fundamentado la defensa de la contraria) no es absoluto, e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como criterio de "ultima ratio", aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio de que se trate, cuestión que estima no sucede en autos, en que su representado ha presentado, en tiempo y forma, los argumentos que dan cuenta de su mejor derecho respecto del nombre de dominio BFT-Ferrobone.cl.
Sostiene luego que el hecho de ser primer solicitante, en ningún caso libera a la contraria de la carga procesal de acreditar su mejor derecho y que una interpretación contraria a este criterio haría que todo el procedimiento de asignación de dominios careciera de sentido, y bastaría con solicitar el dominio en primer lugar para, por ese simple hecho, quedarse con el dominio sin que fuera necesario acreditar un mejor derecho. No se entendería lo dispuesto en los artículos 10 y 14 del Reglamento de Nic Chile, que establece un plazo de 30 días para que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese mismo nombre de dominio y que hacen radicar la responsabilidad en el solicitante, respecto de que su solicitud no afecte indebidamente los derechos de terceros.
Alude luego a la sentencia dictada en el conflicto todochile.cl, en que se consideró: una vez que se genera el conflicto de asignación de nombres de dominio los solicitantes se deben encontrar en una situación de igualdad, y sobre esa base se debe analizar cuál de las partes tiene un mejor derecho sobre el nombre de dominio en conflicto. Luego sostiene que en base a estas consideraciones y en relación a la aplicación del criterio firts come first served y la nula argumentación de la contraria sobre sus supuestos intereses respecto del nombre de dominio en disputa, es posible concluir que la asignación del dominio de autos debe recaer en su mandante, quien si ha aportado debidamente al proceso los argumentos y medios probatorios en los cuales fundamenta su mejor derecho sobre el nombre de dominio BFT-ferrobone.cl
Sostiene que en síntesis, tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional han reconocido que el criterio first come first served es un principio de última ratio, vale decir que su aplicación sólo tiene cabida cuando no es posible aplicar otro criterio de asignación respecto de un determinado nombre de dominio. Dicho principio debe aplicarse cuando las partes se encuentren en un plano de igualdad en cuanto a los derechos que cada uno demuestra tener respecto de un determinado nombre de dominio, de modo tal que ante la imposibilidad de determinar a cuál de ellas se ha de asignar el dominio en definitiva, se opta finalmente por la parte que primero lo solicitó, lo cual estima no procede en autos, porque su representada acreditó debidamente que tiene un mejor derecho, además de tener un interés legítimo y real sobre el nombre de dominio en disputa.
Además argumenta que la eventual asignación del dominio a la primera solicitante implicaría generar un germen de error, confusión e incerteza respecto de la procedencia de los servicios que en el dominio pedido eventualmente se promueven o comercializan, sobre todo si el primer solicitante no ha acreditado ni ha hecho valer en juicio cuáles serían los objetivos de su solicitud. Sostiene que este criterio fue aplicado en el fallo recaído en juicio por el nombre de dominio claropyme.cl, dictado por don Marcos Morales Andrade, con fecha 27 de diciembre de 201, en los términos siguientes: "Que la conclusión precedente, basada en razonamientos de prudencia y equidad que este árbitro estima relevantes en la especie. En efecto, no habiendo acreditado el

primer solicitante ningún vínculo con el SLD de nombre de dominio litigioso, no obstante haber tenido la oportunidad para ello, mal podría este sentenciador preferir su solicitud en desmedro de la solicitud del segundo solicitante, parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios pre existentes sobre un signo que está íntegramente incluido en el referido SLD del nombre de dominio en disputa".
Agrega que además en la sentencia por el nombre de dominio "promain.cl" se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a: "La parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa". Estima que de este fallo se desprende que la titularidad de marcas comerciales, que corresponden a la esencia de un determinado nombre de dominio en disputa, es un criterio que debiere considerarse con el objeto de determinar cuál de las partes tiene un mejor derecho.
Reitera luego que la eventual asignación del dominio a la contraria generaría confusión en los usuarios de Internet, por cuanto el dominio BFT-Ferrobone incorpora íntegramente un elemento que ha sido protegido por su mandante como marca comercial y nombre de dominio, precisamente para distinguir productos relacionados con el rubro de la automatización de casas y edificios industriales.
Reitera asimismo, que la documental que acompañó acredita que la solicitud de la contraria es absolutamente improcedente porque se habría realizado con el único fin de beneficiarse económicamente de la fama y prestigio que posee a nivel mundial la empresa y marca BFT de su mandante, lo que acrecentaría sus temores de error y confusión en los usuarios, más aun considerando el rol de los nombres de dominio en la identificación de productos y servicios en la red.

8° Que a fojas 49 se tuvo presente las contra argumentaciones del segundo solicitante, lo que fue notificado a las partes a fojas 50.

9°Que a fojas 51 se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los nombres de dominio si bien no están regulados en forma específica en nuestro derecho, se rigen por las normas y principios generales del derecho, en base a los cuales se han estructurado las disposiciones del Reglamento para la Administración del Registro de Nombres de Dominio ".cl". En especial, se rigen por el principio de buena fe, que entraña la conciencia de haber registrado el nombre de dominio sin fraude o perjuicio ilegítimo a terceros, al momento de la Inscripción y/o su uso legítimo. Así queda claro cuando el Reglamento impone al solicitante el deber de no afectar con su registro los derechos válidamente adquiridos por terceros. Asimismo esta evidencia se desprende de las normas relativas a las presunciones de mala fe que este reglamento establece.

SEGUNDO: Que la doctrina y jurisprudencia consideran contrario a la buena fe, por contrariar los principios y normas que rigen la competencia leal y ética mercantil, que un agente pretenda registrar un nombre de dominio que resulte idéntico y/o confusamente similar con otro signo, protegido por el derecho, respecto del cual terceros tienen un legítimo derecho. Esta causal es precisamente la que esgrime el segundo solicitante como fundamento de su solicitud, fundada en una serie de mails recibidos de la revocada en que le manifiesta que la asesoría que habrían recibido les recomendó usar el término BFT por ser éste conocido en el mercado, documentos inobjetados de contrario, por lo que deberán tenerse como reconocidos. Asimismo queda acreditado suficientemente en autos los derechos marcarios de la revocante sobre la marca BFT, similar al que conforma el dominio en disputa, titularidad que detenta desde antes de la inscripción del dominio por parte del primer solicitante.

TERCERO: Que además de lo anterior, esta árbitro ha tomado conocimiento que a la fecha de esta sentencia el dominio bft-ferrobone.cl en disputa no se encuentra en funcionamiento, sin que sea posible por tanto sostener un uso legítimo de parte de la contraria. Asimismo, sólo el segundo solicitante se ha apersonado en estos autos,

ha allegado pruebas y antecedentes al mismo, con lo cual ha demostrado al menos un interés legítimo en la cadena de caracteres en disputa. A su vez, la inactividad del primer solicitante y la incatividad del dominio hacen presumir su falta de interés en el registro dominio.

CUARTO: Que el principio first come first served rige la solución de los conflictos de nombres de dominio siempre que las partes estén en igualdad de condiciones. Esto es, que ambas tengan interés legítimo y que ninguna de ellas se encuentre de mala fe. A su vez, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .cl da luces acerca de aquellas circunstancias que podrían significar un mejor derecho cuando, entre las causales de revocación señala que puede darse lugar a una inscripción abusiva cuando "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". Esta causal, en todo caso habrá del ser acreditada por el reclamante.

QUINTO: Que en estas circunstancias, habrá de acogerse la demanda del segundo solicitante, asignando el nombre de dominio a esta parte.

SEXTO: Que en todo caso no se ha demostrado en autos que la primera solicitante haya inscrito el dominio en abuso de sus derechos o de mala fe.

Con lo considerado y visto además lo dispuesto en el Reglamento de Nic Chile, SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio bft-ferrobone.cl al segundo solicitante BFT S.P.A., ya individualizada en autos.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes y a Nic Chile de acuerdo a lo fijado en la pauta de procedimiento arbitral. Hecho, ejecútese por Nic Chile la presente resolución.

Resolvió,

[redacted]

Lorena Donoso A.
Arbitro

Carlos Reusser Monsálvez
Actuario

Sentencia dictada frente a los testigos de actuación

Manuela Ferrada Tapia
[redacted]

Diego Sepúlveda Salazar
[redacted]

Cc. [redacted]