FALLO POR ARBITRAJE DE DOMINIO

bowenchile.cl

– ROL 11745 –

Santiago, 14 de mayo de 2010

VISTOS

PRIMERO: Que por oficio 11745 de fecha 16 de diciembre de 2009, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile -NIC Chile-, notificó al suscrito la designación como árbitro para resolver el conflicto planteado por la solicitud de asignación del nombre de dominio **<bowenchile.cl>.**

SEGUNDO: Que, el suscrito aceptó el cargo de árbitro para el cual había sido designado y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, lo cual fue debidamente notificado a las partes y a NIC-Chile por correo electrónico y por carta certificada, como consta en el expediente a fojas 4 y siguientes.

TERCERO: Que, según aparece del citado oficio, son partes en esta causa como primer solicitante MAS MARKETING SERVICIOS PUBLICITARIOS LIMITADA, RUT: 78.455.660-3, Contacto Administrativo: Andrés Bowen, Av. del Valle 961 Of. 2702, Huechuraba, Santiago y como segundo solicitante PEDRO RODOLFO CHIROU Y MARTIN SEBASTIAN STOK, representados por Alessandri & Compañía Ltda. RUT: 79.784.430-6, Contacto Administrativo: Alejandra Espinoza, Avda. Libertador 1948, (1636) Olivos, Buenos Aires, Argentina.

CUARTO: Que como consta a fojas 4, con fecha 21 de diciembre de 2009, se tuvo por constituido el Tribunal Arbitral y se citó a las partes a una audiencia para convenir las reglas de procedimiento, para el día miércoles 30 de diciembre de 2009, a las 13:15 horas en la sede del tribunal arbitral, bajo apercibimiento de asignar al primer solicitante el dominio en disputa en caso de inasistencia de las partes.

QUINTO: Que con fecha 30 de diciembre de 2010, se llevó a cabo la referida audiencia con la presencia de don Andrés Bowen, en representación del primer solicitante, don Sebastián Molina en representación del segundo solicitante y del señor Juez Arbitro, no hubo conciliación, acordándose las Bases del Procedimiento Arbitral.

SEXTO: Que con fecha 06 de enero de 2010, este tribunal arbitral declaró abierto el período de planteamientos por el término de 10 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 20 de enero de 2010.

SÉPTIMO: Que, a fojas 34, con fecha 20 de enero de 2010, don Diego Morandé Montt, en representación del segundo solicitante, presentó demanda de asignación de nombre de dominio cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que BOWEN es una conocida marca de ropa trasandina, establecida en el año 2003, la cual ha aumentado en un 300% sus ventas. Su inusual estrategia de marketing consistente en el boca a boca, ha excluido todo tipo de publicidad por lo que la empresa no cuenta siquiera con un sitio web activo para promocionar sus productos. Sin perjuicio de lo anterior, BOWEN ha sido muy celoso en el cuidado de su marca, registrándola en Argentina, su país de origen (2.036.131, 2.823.470 y Actas de Renovación 2.898.936 y 2.898.937.

b) Que adicionalmente, - y es esto lo que concretiza el mejor derecho del segundo solicitante son titulares en Chile de la marca BOWEN para distinguir productos de la clase 25 (812.372), específicamente ropa, calzado y sombrerería. En esta misma línea, Bowen S.A. es titular en Argentina del nombre de dominio www.bowenlondon.com.ar, y en Chile, el segundo solicitante es titular del nombre de dominio www.bowen.cl, registrado ante Nic Chile, lo que refuerza aun más el mejor derecho que les asiste.

c) Que BOWEN es una marca que ha cobrado gran fuerza en el mercado argentino. Producto de la apertura de los mercados por medios de Internet las fronteras de los países son cada vez más difusas, particularmente para los usuarios de la red. De éste modo, no resulta muy difícil anticipar que éstos al verse enfrentados a digitar el nombre de dominio www.bowenchile.cl esperarán encontrar el sitio web de la filial chilena de la conocida marca de ropa argentina, y no a los productos o servicios de MAS Marketing Servicios Publicitarios Limitada, los que no guardan relación alguna con el nombre BOWEN.
d) Que existen derechos de propiedad industrial preexistentes, en cuanto al signo "BOWEN", habiendo en consecuencia, una íntima conexión entre dicha expresión, y los productos y servicios distinguidos a través de ella. Tanto en el Derecho Comparado, en la normativa interna vigente, como en la jurisprudencia existente relativa nombres de dominio; existe una relación clara e íntima entre nombres de dominio y marcas comerciales, por cuanto ambos comparten múltiples características comunes, al poseer un rol identificador y distintivo de los diversos bienes y servicios que se ofrecen a través de Internet. Por lo tanto, al resolverse la titularidad de un nombre de dominio, se debe necesariamente considerar la titularidad de los registros marcarios que existen, respecto a un signo distintivo que se encuentra íntegramente contenido en el dominio solicitado.
e) Que a *fortiori*, cabe señalar que, según la denominada Política uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (ICANN), se reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. En efecto, en su título preliminar, dicha normativa señala que se considerarán como fundamentos para iniciar la disputa de un nombre de dominio si: "a) El nombre de dominio otorgado es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos". Tales criterios, han sido recogidos por los artículo 20, 21, y 22 del Reglamento NIC Chile y, por consiguiente, si se asignase el nombre de dominio al primer solicitante, ello se encontraría en grave contravención a lo prescrito en dicho reglamento, como se argumentará más adelante.
f) Que como se puede observar, el dominio en disputa bowenchile.cl se compone en la práctica de dos elementos: BOWEN y CHILE. Así el primero de ellos constituye exactamente la marca del segundo solicitante, mientras que el segundo constituye el nombre del país en que están comercializándose los productos. Resulta una conclusión natural, asumir que los usuarios de Internet, al digitar www.bowenchile.cl, buscarán encontrar el sitio web de los productos marca BOWEN en Chile, como es de toda lógica. En este orden de ideas, resulta obvia la similitud engañosa existente entre el nombre bowenchile.cl, y bowen.cl, por el cual legítimamente Pedro Rodolfo Chirou y Martín Sebastián Stok comercializan los productos de esa marca.
g) Que los nombres de dominio, al permitir la identificación en la red de personas, agrupaciones y empresas; de una forma fácil, sencilla, eficaz y eficiente, constituyen una verdadera "dirección electrónica" que permite el acceso a información, productos, y servicios. Es fácil concluir entonces que los usuarios de Internet que conocen e identifican a una determinada organización, empresa, o persona, mediante una designación determinada; poseen la legítima expectativa de hallar en Internet a dicha organización, persona, o empresa. La determinación del espacio en Internet en el que se encuentra ubicado un determinado sujeto, es usualmente hecha por los usuarios a través de una asociación cognitiva entre un nombre de dominio, y la designación que individualiza a una persona, organización, o empresa, existiendo a este respecto, una suerte de fe pública en que el nombre de dominio de un sujeto determinado tendrá correspondencia con el nombre o actividad que lo individualiza y distingue en el mercado. Resulta fácil entender, entonces, la importancia que tiene la correcta asignación de un nombre de dominio; lo que se ha manifestado en la práctica, en la creación de reglamentos de atribución, que permitan la mayor transparencia, justicia y equidad en Internet. Internet, a este respecto, es uno más de los canales a través del cual el segundo representante desarrolla y difunde sus actividades, en cumplimiento a sus objetivos.

h) Que como complemento de lo anterior, hace referencia al artículo 22 del Reglamento, que señala los supuestos copulativos para que una inscripción de dominio pueda considerarse abusiva. En el caso de autos, todos estos requisitos se ven cubiertos: 1. "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". El segundo solicitante cuenta con una marca registrada en Chile, así como el nombre de dominio www.bowen.cl, y su empresa Bowen S.A., ostenta en Argentina marcas registradas y solicitudes en trámite, para la expresión "BOWEN", la cual es el componente esencial del nombre de dominio pedido. A su vez, el prefijo de ese vocablo es la palabra "Chile", nombre del país en que se le ha pretendido registrar y de uso más que generalizado. Lo anterior, hace que el nombre "bowenchile.cl" sea engañosamente similar a la marca registrada por el segundo solicitante, configurándose así éste requisito.

i) Que en el mismo sentido el 2. "Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio." El primer solicitante no tiene, derecho alguno sobre éste nombre de dominio, pues no tiene marcas comerciales registradas que pueda invocar, ni es conocido por el mercado con ese nombre, como sí lo el segundo solicitante. 3. "Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe." Este punto se ve demostrado por el hecho de que las mismas partes han tenido disputas previas por el dominio www.bowen.cl, las cuales le han sido desfavorables al primer solicitante y en consecuencia, es el segundo solicitante quien demostró mejores derechos sobre él. En este orden de ideas, el primer solicitante sabía, o debía saber a lo menos, los mejores derechos que asisten al segundo solicitante a la hora de solicitar la inscripción del mismo, lo que hace evidenciar su mala fe. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, sólo se puede afirmar que se encuentran configurados en la especie, todos y cada uno de los requisitos impuestos por el artículo 22 del Reglamento para la asignación de dominios.CL, motivo por el cual se está frente a una solicitud de inscripción abusiva.

j) Que si bien el principio general que funda la asignación de nombres de dominio es el criterio *"first come, first served",* esa regla no es absoluta. Prueba de ello es la existencia a nivel mundial de mecanismos de resolución de conflictos para la asignación de nombres de dominio, los cuales tiene por objeto precisamente los casos en que ese principio no puede ser aplicado. Es así que la Reglamentación para el funcionamiento del registro de Nombres de Dominio CL. establece en su artículo 14 una serie de limitaciones a éste principio al sostener que "será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros".

k) Que de lo anterior, se puede concluir que el primer solicitante, MAS Marketing Servicios Publicitarios Limitada, no cumplió con la obligación que le impone la norma en comento, a la hora de solicitar la inscripción del nombre de dominio. Ello en razón que, conociendo los derechos válidamente adquiridos por el segundo solicitante, procedió igualmente, pidiendo este nombre de dominio, a sabiendas del conflicto que se suscitaría con los intereses del segundo solicitante. Por lo tanto, asignar el nombre dominio al primer solicitante, sería totalmente contrario de las ideas y principios que inspiraron precisamente la existencia de un reglamento como el de NIC Chile.

l) Que para respaldar sus dichos el segundo solicitante ha acompañado los siguientes documentos en la forma legal correspondiente.

1.- Impresiones de la base de datos de del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de la República Argentina, www.inpi.gob.ar, en que consta la titularidad de Bowen S.A. respecto de las marcas BOWEN, o sus respectivas solicitudes de renovación en su caso.

2.- Impresiones del sitio Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile, www.inapi.cl en que consta la titularidad por parte del segundo solicitante de la marca BOWEN para distinguir productos de la clase 25, Reg. N°812.372

3.- Impresiones del Sitio Web de Nic Argentina en que consta que Bowen S.A., es titular en Argentina del nombre de dominio www.bowenlondon.com.ar.
4.- Impresiones del sitio Web de Nic Chile (www.nic.cl) en que aparece manifiesto el nombre de dominio www.bowen.cl inscrito a favor del segundo solicitante.
5.- Impresiones varias extraídas de sitios webs diversos en que consta el nivel de conocimiento del público consumidor de los productos acerca de la marca de ropa argentina BOWEN.
OCTAVO: Que, a fojas 57, con fecha 17 de marzo de 2010, este Tribunal arbitral, tuvo por presentada la demanda de asignación de nombre de dominio por Diego Morandé Montt, en representación del segundo solicitante, y tuvo por acompañados los documentos con citación.
NOVENO: Que, con fecha 20 de enero de 2010, don Andrés Bowen, en representación del primer solicitante, hizo presente a este Tribunal lo siguiente:
a) Que el año 2003, en el mes de enero, adquirió el nombre de dominio bowen.cl, denominación que corresponde a su apellido paterno. Este dominio lo adquirió para habilitar un sitio web donde pudiera encontrar a todos quienes llevamos ese apellido en Chile. En febrero o marzo de ese año, me llegó una notificación de Nic- Chile, informándome que se iniciaba un proceso de resolución de conflicto pues éste dominio había sido también adquirido por el Estudio Alessandri en representación de sus clientes Pedro Rodolfo Chirou y Martín Sebastián Stock. En aquella oportunidad, y enfrentado a un proceso el cual me era absolutamente ajeno, decidí llamar al Estudio Alessandri para ver si podíamos llegar a un acuerdo antes de entrar a un proceso que se me hacía largo y engorroso dada mi ignorancia. Una vez en contacto con la persona a cargo de los dominios en esa oficina, tuvimos un breve pero productivo y ameno diálogo telefónico: le pregunté si se presentarían a la audiencia de mediación, a lo cual ella me contestó que sí, pues su cliente era propietario de la marca Bowen hace varios años. Ante esto, mi respuesta fue que yo lo era del apellido hace más de 35 años. Ella quedó de consultar internamente y llamarme en breve, lo que en efecto hizo a los pocos días informándome que dada mi calidad de primer solicitante y el hecho que el dominio correspondía a mi apellido, ellos desistirían del proceso, lo que finalmente hicieron y el dominio me fue asignado. En ese dominio se alojó el sitio web mencionado anteriormente, el cual era básicamente un archivo fotográfico y árbol genealógico familiar.
b) Que transcurridos los dos años de asignación del dominio, lo renovó por un período similar y posteriormente, de manera muy irresponsable de su parte, dejó de utilizar la casilla de e-mail que constaba en los registros del Nic, razón por la cual no recibió los numerosos avisos que esa entidad le envió cuando volvió a vencerse en enero de 2007. Como consecuencia de dicho olvido, el dominio bowen.cl quedó disponible y fue adquirido el 24 de abril de 2007 por el segundo solicitante. En el intertanto, producto de negocios que había iniciado en Argentina, le tocó conocer la marca inglesa de ropa "Bowen" y por coincidencia absoluta, estando una vez en oficinas de un cliente en Buenos Aires del rubro retail, se enteré que uno de los dueños de dichas tiendas era el Sr. Stock, quien en esos momentos salía de reunión precisamente con la persona con la cual él se iba a reunir. Esto lo relata como anécdota porque esa situación provocó muchas bromas entre los presentes, quienes decían que iban a estar en reunión todo el día con "los bowen". En ese momento no recordó que él era uno de las personas que algunos años antes, y a través del Estudio Alessandri, habían querido adquirir el dominio bowen.cl, pero una vez que perdió el dominio y vio en los registros de Nic- Chile quién lo había adquirido, recordó esta anécdota. En la esperanza de revertir las consecuencias de su descuido, adquirió el dominio como segundo solicitante, específicamente el 7 de mayo de 2007, y dado que el sitio web familiar bowen.cl estaba aún arriba y que era muy fácilmente demostrable que no era mi intención realizar con él ninguna acción destinada a perjudicar su aún inexistente operación comercial en Chile, se animo a contactar a Martín Stock, en la esperanza de recuperar ese dominio para él.
c) Que antes de contactarlo, asistió a la audiencia de mediación, donde esperaba poder convencer a quien asistiera en representación de ellos, de su inexcusable error al dejar vencer el dominio en cuestión y ver si existía la posibilidad de recuperarlo. Como no se presentaron a

la audiencia en las oficinas de Nic- Chile, le escribió al Sr. Stock el día 26 de junio de 2007. En esa comunicación le planteaba lo mismo que se ha relatado en líneas anteriores, le reconocía su legítimo derecho en virtud del principio "first come, first served", lo que le pareció lógico ya que ellos habían actuado con esa misma buena fe cuando la situación fue al revés, y le solicitaba si podía renunciar al proceso, de manera de poder recuperar el dominio. No recuerda ni conserva copias de los detalles del intercambio de correos electrónicos, aunque sí recuerda que fue un intercambio amistoso de correspondencia, pero lo relevante es que después de evaluarlo unos días, me manifestó que le interesaba el dominio. Ante eso, no me quedó más que honrar mi palabra y tal como le ofreció en su primer mail dirigido a él, renuncio a todo proceso, cosa que le comunico en la primera audiencia al Sr. Juez Árbitro, Don Felipe Bahamondes Prieto, procediéndose entonces a la eliminación de su registro.

d) Que desde entonces ha monitoreado el estado del dominio en disputa, en la esperanza de verlo disponible y adquirirlo, esperanza basada en que en todo este tiempo no se ha abierto ninguna tienda Bowen en Chile, lo que le hacía esperar que el interés de ellos por el dominio hubiese terminado. Sin embargo en julio de este año éste fue renovado una vez más por el Estudio Alessandri, en representación de los mismos clientes.

e) Que el día 15 de julio escribió al Estudio Alessandri y les hizo una referencia breve de lo mismo que se ha expuesto hasta aquí, y tomando en consideración que la marca de ropa Bowen no ha ingresado formalmente ni iniciado sus operaciones en Chile, les ofreció comprar el dominio bowen.cl. A los pocos días, me contestó de ese estudio la Srta. Andrea Dawson, quien le agradeció el mail, no desmintió ninguno de sus supuestos respecto a las operaciones de Bowen en Chile y le manifestó que le transmitirían su intención de compra a sus clientes.

f) Que en resumen, quiere destacar con los antecedentes expuestos es el reconocimiento explícito y mutuo que las partes hoy involucradas en este conflicto han tenido, a lo largo de 7 años, del principio "first come, first served", principio que, según los hechos, ambos han considerado como el único para dirimir sus diferencias, toda vez que las dos partes renunciaron a los respectivos procesos arbitrales (el segundo solicitante el 2003 y el primer solicitante el 2005). Para él constituye fundamental considerar que en dos conflictos anteriores no hubo fallo arbitral, ni a favor ni en contra de nadie, sino que renuncias voluntarias.

g) Que en relación a su empresa Más Marketing Ltda., en diciembre del año 1993 formó una sociedad con su madre, cuya razón social era "Bowen & Valenzuela Ltda." y su rubro ha sido desde entonces la publicidad y la producción de eventos. En estos 17 años, dicha sociedad ha visto modificada sus escrituras en varias ocasiones, manteniéndose inalterable tres aspectos principales: a) siempre ha participado de la propiedad, (b siempre ha tenido el mismo RUT y c) siempre se ha dedicado a lo mismo: la publicidad. Entre otras denominaciones, a lo largo de estos años ha operado bajo los nombres de fantasía, "Bowen y Undurraga", "Bowen y Asociados" y "Más Marketing Ltda.

h) Que el año 2009 fue un año muy importante, ya que estableció una "comunidad de techo" con otra pequeña empresa del sector de las comunicaciones y la publicidad, Alce Producciones S.A. de propiedad de su primo Alex Bowen, cuyos servicios dentro del ámbito publicitario y de producción audiovisual se complementaban con los ofrecidos por su empresa. Este hecho, más bien informal en un comienzo y con el único objetivo inicial de permitirse ahorrar mutuamente algunos costos fijos, les permitió comenzar a implementar una oferta conjunta, para lo cual ambos decidieron dejar de utilizar sus respectivas denominaciones de fantasía, Más Marketing en su caso y Alce Cine en el suyo, y decidimos denominarse conjuntamente "Bowen–Producción Creativa".

i) Que conocedor de toda la situación detrás del dominio bowen.cl, desde el primer momento se abocaron a la búsqueda de un dominio en Internet que les pudiera individualizar. El escogido fue el disponible y hoy en disputa bowenchile.cl (de hecho adquirieron también bowenchile.com, y es el que están utilizando transitoriamente.

j) Que en atención a la cordial relación que siempre ha mantenido con el Estudio Alessandri, una vez que fue notificado del inicio del conflicto por este dominio el 1 de octubre de 2009,

volvió a contactar a la Srta. Dawson y le consulto si esta vez, por tercera vez, también podrían frenar el proceso anticipadamente, pero esta vez la respuesta fue distinta y me comunicó que habiendo estudiado los antecedentes, su cliente tenía "bastante buenas posibilidades de ganar", ante lo cual ellos seguirían adelante con el proceso. Siempre analizando todo desde la misma y mutua buena fe, le reconoció su derecho a defender los intereses de su cliente, ante lo cual, luego de manifestárselo, la comunicación cesó.

k) Que en relación a la operación de su empresa, el plan de lanzamiento de su nueva identidad bajo el nombre de fantasía "Bowen" siguió su curso y el 15 de octubre de 2009 formalmente se lo comunicamos a sus clientes y proveedores, estrenando en esa fecha su nueva imagen corporativa. Desde ese día sus e-mails son xxxx@bowenchile.com y si se llama al teléfono 465-9686, la operadora contesta "Bowen, buenos días". Se re-imprimió su papelería, incluyendo sus facturas, las cuales han sido ya timbradas por el SII y ya se están utilizando. En resumen, lo que quiere destacar, es que para su mercado, esto es el mercado nacional demandante de servicios profesionales en publicidad, audiovisual y marketing, en todos los frentes, son "Bowen". Además importante destaca que su actividad se desarrolla en un rubro muy distinto al que desarrolla el segundo solicitante, circunstancia por la cual estima muy difícil que utilizar el dominio bowenchile.cl pueda inducir a confusión a los usuarios de la red.

l) Que según se ha informado en el reglamento de Nic-Chile, más que hacer supuestos sobre las intenciones de la contraparte, lo verdaderamente relevante y objetivo, es que un dominio le será asignado a quien primero lo solicite, y esta asignación podrá ser revocada únicamente si el registro por parte del primer solicitante es abusivo o ha sido realizado de mala fe. Señalando que debiera confluir a favor a su el haber adquirido el nombre de dominio "bowenchile.cl" en primer lugar y con anterioridad a cualquier otro solicitante, lo cual, ha podido apreciar en reiterados fallos arbitrales disponibles en nic.cl, le dispensa probar su interés sobre el nombre de dominio en cuestión.

m) Que su interés no tiene fines que puedan considerarse abusivos y que la respectiva inscripción del dominio no haya sido realizada de mala fe. Al respecto analiza y responde las causales específicas señaladas en el artículo 22 del reglamento de Nic- Chile. 1) Para ser considerada abusiva, debe probarse que el nombre de dominio es 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: Respecto de este aspecto, se limito a señalar que Bowen Argentina no tiene ninguna operación comercial en Chile. Sus productos no se comercializan directamente en nuestro país, razón por la cual le es difícil suponer que algún usuario de Internet decidiera buscar ese inexistente sitio a través de la denominación bowenchile.cl. Esta empresa no hace publicidad en Chile, no tiene sitio web en Chile (de hecho tampoco tienen nada de lo anterior en su propio país de origen, pero este aspecto es por ahora irrelevante para su disputa en territorio chileno). De hecho, si se busca simplemente BOWEN en Google Chile, entre las 10 primeras coincidencias aparecen menciones a su oficina "Bowen y Asociados" (esa es una de las marcas de fantasía bajo la cual ha operado) y menciones a Alex Bowen, de Alce Cine (como ya está dicho esa empresa constituye el 50% de la oferta que hace Bowen – Producción Creativa). No hay mención alguna a ropa o productos Bowen. Desde luego sería plausible en el mundo de hoy sostener que la globalización ha derribado las fronteras y la oferta que esta empresa sí hace en Argentina es válida para el mercado chileno, pero tampoco tienen sitio web en ese país, por lo cual la única manera on-line de adquirir estos productos hoy es a través de sitios donde personas naturales venden sus mercancías privadas, tipo mercadolibre.com, lo cual no podría considerarse como una oferta on-line de Bowen, sino de usuarios particulares que venden ropa Bowen de Londres principalmente, país de origen de esta marca. Por lo tanto si ni siquiera la marca comercial del segundo solicitante es reconocida en Chile, y ellos no tienen ningún sitio web oficial alojado en ningún país, mal podría el primer solicitante estar perjudicándola al inscribir un dominio por el cual podría ser reconocido en el mundo virtual.

n) Que 2) para ser considerada abusiva, debe probarse que el asignatario del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio. Dado los apellidos de ambos profesionales a cargo de Bowen – Producción Creativa, así como por el hecho de que no participan en absoluto en cualquier negocio de los que se pueda considerar competitivo de aquellos que registran marcas en la clase 25 (clase en la cual está registrado BOWEN por el segundo solicitante), como por su identidad visual la cual ya está formalmente operando bajo el nombre Bowen, y finalmente, dado que ya ha tomado contacto con un estudio de abogados para registrar la marca Bowen en las clases 35, 38 y 39, todas pertinentes al ámbito exclusivo de la prestación de servicios profesionales, considera el primer solicitante tiene derecho legítimo respecto de bowenchile.cl.
ñ) Que 3) Para ser considerada una inscripción de mala fe, deben existir 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. Lamentablemente dice le es muy difícil probar "aquello que no es", ante lo cual invita al segundo solicitante a presentar las pruebas que considere tener para acreditar nuestra intención de vender, arrendar o transferir de cualquier forma el dominio. Como ya ha mencionado, esta supuesta venta debiera tener como posible comprador a los mismos dueños de la marca Bowen, ya que al no operar en Chile, mal puede tener una competencia dispuesta a comprar dicho dominio. No quiere hacer un negocio con el dominio, sino que simplemente ofrecer su negocio a través de él. Tanto quiere operar con un dominio lo más cercano posible a su nombre, que incluso ofreció comprar bowen.cl y no vender bowenchile.cl.
o) Que 4) Para ser considerada una inscripción de mala fe, el dominio debió haber sido inscrito 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. Así fuera su intención, impedirle al titular de la marca en la clase 25 reflejarla en Internet, esta intención maliciosa se vería frustrada antes de nacer, en tanto es el primero en saber que ellos ya tienen el dominio más directo para ser reconocidos en Internet, esto es, bowen.cl. Además, considera haber establecido ya una pauta de conducta totalmente opuesta a la enunciada en esta causal: su intención no es impedirle a ellos ser reconocidos con este dominio, su intención es ser reconocidos y que esta demanda no logre precisamente que ellos les impida ejercer ese legítimo derecho.
p) Que 5) Para ser considerada una inscripción de mala fe, el dominio debe haber sido inscrito con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia. Su ámbito comercial en nada compite con el del segundo solicitante, y éste no tiene negocios reconocidos públicamente en nuestro país, por lo cual técnicamente nadie compite con él. Por lo tanto, al no ser competidores, esta cláusula no puede ser invocada como muestra de mala fe.
q) Que 6) Para ser considerada una inscripción de mala fe, debe acreditarse 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, creando confusión con la marca del reclamante. A riesgo de parecer insistente, para poder crear alguna confusión entre los consumidores y la clientela del reclamante, debe cumplirse una condición previa, que es que dichos consumidores sepan de su existencia y dicha clientela exista en la práctica. Además en el caso de esta cláusula específica, debiera acreditarse un uso del dominio en Internet, lo cual no se aplica en este caso, ya que ha optado voluntariamente por no utilizar el dominio en disputa hasta que este proceso haya culminado, evitando así causar confusión en sus clientes, ante un eventual fallo adverso. Producto de esta decisión su, sin haber usado nunca el dominio, no se cumple lo estipulado en esta cláusula.

r) Que el asignatario del dominio no ha actuado de mala fe, cuando demuestre que lo está utilizando, o haciendo preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o servicios bajo ese nombre. El primer solicitante está activamente utilizando la denominación Bowen para ofrecer sus servicios profesionales en publicidad y marketing. Así lo ha hecho, directa o indirectamente desde el año 1993, y así lo está haciendo de manera absolutamente evidenciable desde octubre de 2009. En esta primera instancia exclusivamente como una denominación de fantasía, mientras se terminan los procesos de registro de marcas en las clases 35, 38 y 39, así como se finalizan los detalles de redacción de una nueva modificación a la escritura de constitución de la sociedad.
s) Que 2el asignatario del dominio no ha actuado de mala fe, cuando se demuestre que es comúnmente conocido por ese nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación". Antes del furor de Internet, durante los años 1993 hasta 2001, fecha en que adoptó la razón social Más Marketing Ltda., su empresa fue conocida, dentro de su ámbito de acción, simplemente como Bowen. La principal razón que le llevó a formarme el convencimiento que esa denominación era la apropiada, fue el hacho de que simplemente buscando en google.cl bajo el criterio BOWEN CINE. En ese resultado se podrá apreciar que 10 de las primeras 10 coincidencias llevan a Alex Bowen, su asociado en Bowen – Producción Creativa.
t) Que en conclusión, tiene la convicción que le asiste el mejor derecho para quedarse con este dominio, en primer lugar, por el principio conocido y vigente en estas materias "First come, first served". Se hace la pregunta, si bowenchile.cl es un dominio crucial y crítico para la inexistente operación de Bowen Argentina en este país… ¿por qué no lo adquirió primero? Suponer monopolizar el término Bowen, para todo uso en Internet, y suponerlo de uso exclusivo para una tienda de ropa argentina en Argentina, constituye para el primer solicitante una práctica abusiva de parte del segundo solicitante, toda vez que al hacerlo, pretende vulnerar el legítimo derecho de, entre otros muchos ejemplos, todos los que llevan ese apellido, así como el de todos los representantes en el mundo de esa marca inglesa de ropa, como por qué no decirlo, el de los habitantes del pueblo Bowen, a las afueras de Mendoza. Está en la naturaleza de los términos genéricos que sirvan a distintas acepciones y nadie puede arrogarse el derecho exclusivo de su uso.
u) Que finalmente, le parece pertinente citar la doctrina asentada por el Juez Sr. Guillermo Carey Claro en la sentencia infotravel.cl, la cual dice que la solicitud de asignación de un nombre de dominio no idéntico, si no que sólo parecido a las marcas comerciales y nombres de dominio del segundo solicitante, no puede considerarse una circunstancia que, por sí sola, tenga la aptitud causal de consolidar un mejor derecho a favor del segundo solicitante.
v) Que para respaldar sus dichos el primer solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Fotocopia de escritura de constitución de sociedad, con todas sus modificaciones.
2. Intercambio de e-mails con la Srta. Dawson / Estudio Alessandri de julio 2009.
3. Intercambio de e-mails con la Srta. Dawson / Estudio Alessandri de octubre 2009.
4. Fotocopia de facturas emitidas y recibidas por nuestro cliente MACO ICSA.
5. Fotografías de evento efectuado en diciembre de 2009 para su cliente Audi, donde su staff aparece usando en público la marca Bowen.
6. Impresión de sitio web de Google Chile, para la búsqueda BOWEN
7. Impresión de sitio web de Google Argentina, para la búsqueda BOWEN
8. Impresión de sitio web de Google Chile, para la búsqueda BOWEN CINE

DÉCIMO: Que con fecha 28 de enero de 2010, en uso de las facultades que se conceden al tribunal de conformidad a las Bases de Procedimiento, se suspende durante el mes de febrero la tramitación de la presente causa.
DÉCIMO PRIMERO: Que, como consta en fojas 119, con fecha 17 de marzo de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo presente lo indicado por don Andrés Bowen, en representación del primer solicitante, y en cuanto a los documentos, habiendo detectado que éstos no han sido acompañados en la forma legal correspondiente, y en uso de las facultades que tiene el

Tribunal para corregir de oficio errores que observe en la tramitación del juicio y que pudiesen producir vicios procesales, se resolvió que se tuvieran acompañados con citación.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, a fojas 120, con fecha 17 de marzo 2010, este Tribunal Arbitral declaró abierto el periodo de respuestas por el término de 05 días hábiles, venciendo en consecuencia el día miércoles 24 de marzo de 2010.

DÉCIMO TERCERO: Que, a fojas 121, con fecha 29 de marzo de 2010, don Andrés Bowen, en representación del primer solicitante, hizo presente a este Tribunal lo siguiente:

a) Que los representantes del segundo solicitante faltan por completo y reiteradamente a la verdad al señalar en su escrito de demanda: "Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe." Este punto se ve demostrado por el hecho de que las mismas partes han tenido disputas previas por el dominio www.bowen.cl, las cuales le han sido desfavorables al primer solicitante y en consecuencia, es mi representada quien demostró mejores derechos sobre él. En este orden de ideas, el primer solicitante sabía, o debía saber a lo menos, los mejores derechos que asisten a mi mandante a la hora de solicitar la inscripción del mismo, lo que hace evidenciar su mala fe". Como es de muy fácil demostración, en el registro de fallos de Nic- Chile no existe fallo alguno, ni favorable ni desfavorable, a los intereses del primer solicitante en relación al dominio bowen.cl, ni sobre ningún otro. En consecuencia tampoco existe precedente alguno sobre los supuestos mejores derechos que en ese escrito se presentan. Irónicamente, este argumento presentado por el estudio Alessandri para argumentar su supuesta mala fe, es absolutamente inventado y no se sustenta en verdad alguna.

DÉCIMO CUARTO: Que a fojas 123, con fecha 06 de abril de 2010, habiendo advertido el Tribunal que el segundo solicitante no recepcionó los correos que le notifican la apertura del Período de Respuestas, declara abierto, respecto del segundo solicitante, Período especial de Respuestas por el término de 3 días hábiles, venciendo en consecuencia el día viernes 09 de abril del 2010.

DÉCIMO QUINTO: Que, a fojas 124, con fecha 12 de abril de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por presentado el escrito por parte de don Andrés Bowen, en representación del primer solicitante.

DÉCIMO SEXTO: Que, con fecha 09 de abril de 2010, don Diego Morandé Montt, en representación del segundo solicitante evacuo el traslado conferido por este Tribunal, cuyos argumentos pueden resumirse en lo siguiente:

a) Que el primer solicitante asegura que a Más Marketing Limitada le asisten mejores derechos respecto de bowenchile.cl debido a que en el pasado dicha persona jurídica tuvo otras razones sociales que contenían el nombre Bowen. Tales eran los casos de "Bowen y Undurraga" y "Bowen y Asociados". Lo cierto es que el nombre como atributo de la persona, sea natural o jurídica, ofrece ciertos derechos. Sin embargo, el nombre es único y si bien puede modificarse de manera más flexible en el caso de las empresas, su reemplazo, hace que se extinga cualquier derecho que pudiese detentarse sobre el nombre anterior, ya que la nueva razón social será la única que ostente valor jurídico. En ese orden de cosas sólo podría el primer solicitante reclamar derechos preferentes, en relación con su razón social actual "Más Marketing Servicios Publicitarios Limitada", la que claramente, no tiene preferencia alguna sobre el nombre de dominio en cuestión.

b) Que en atención al segundo argumento del primer solicitante que sostiene que su mejor derecho radica en que su representante legal se llama Andrés Bowen y que por ese motivo habría un derecho preferente sobre el nombre de dominio en cuestión. Sin embargo, éste no ha sido solicitado por el Sr. Andrés Bowen, sino por una persona diversa, como lo es Más Marketing Limitada.

c) Que efectuadas idénticas búsquedas en Google que las acompañadas por el primer solicitante en su escrito de mejores derechos, al ingresar la palabra "Bowen", sólo se encuentra en las 6 primeras páginas links relacionados con Sebastián Bowen, conocido por su participación en la campaña del ex candidato presidencial Eduardo Frei Montalva, sin notar

alusión a Más Marketing Servicios Publicitarios Limitada. Lo propio ocurrió al ingresar "Bowen cine", búsqueda que arrojó como resultado una serie de alusiones al cineasta Alex Bowen.
d) Que existe en este caso un supuesto de inscripción abusiva establecido en el artículo 22 del Reglamento, en el sentido de que el segundo solicitante le asisten mejores derechos sobre el dominio en disputa por hechos que son objetivos: 1) El segundo solicitante tiene dos registros de marcas comerciales en Chile y otros países para el nombre Bowen, además del dominio www.bowen.cl 2) El primer solicitante no tiene derecho alguno de propiedad industrial sobre la marca que ha invocado para señalar un mejor derecho. 3) En la práctica, se producirá todo tipo de confusiones en el público consumidor de los productos ofrecidos por el primer solicitante, respecto del origen empresarial de los servicios de Más Marketing Limitada si se le asignase a éste último el dominio disputado. Lo anterior debido a que pese a no realizar publicidad tradicional, la marca de ropa Bowen ha adquirido reconocimiento entre el público consumidor especializado por medio del "boca a boca" que los mismos consumidores han realizado.
e) Que todas las circunstancias anteriores son claramente sabidas por el primer solicitante, como queda fehacientemente acreditado en sus propias declaraciones, por lo cual es posible afirmar que se encuentra de mala fe al pedir un nombre de dominio a sabiendas de la potencial confusión que dicho nombre de dominio pueda generar en caso que sea asignado a la empresa Más Marketing Limitada.
DÉCIMO SÉPTIMO: Que, como consta a fojas 128, con fecha 12 de abril de 2010, este Tribunal Arbitral tuvo por evacuado el traslado conferido, por parte de don Diego Morandé Montt, en representación del segundo solicitante. Se citó a las partes a oír sentencia.

TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, el artículo 13 de la REGLAMENTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE NOMBRES DEL DOMINIO .CL -Reglamento NIC-CHILE- faculta a cualquier interesado cuyos derechos estime afectados a presentar una solicitud competitiva de idéntico nombre de dominio, con lo cual se genera un conflicto que debe necesariamente resolverse por medio de un arbitraje. Lo anterior, sin perjuicio que las partes logren un avenimiento o bien haya desistimientos de por medio. Siendo de esta manera que corresponde a un segundo solicitante o a los titulares de cuantas solicitudes competitivas hayan sido presentadas, acreditar un mejor derecho para ostentar la titularidad del nombre de dominio en disputa.
SEGUNDO: En relación con lo principal, que atendido lo expuesto en la parte expositiva anterior, los argumentos esgrimidos y antecedentes acompañados, más la revisión personal, de las páginas Web citadas por cada una de las partes, en uso de las facultades exclusivas que tiene el Tribunal como árbitro arbitrador, en aplicación del principio de la sana crítica, permiten a este juez árbitro sostener que ambas partes están de buena fe no existiendo infracción a las normas que para estos efectos se contemplan en el Reglamento. En tal sentido, desvirtuando los argumentos del segundo solicitante, el sólo hecho que el dominio en conflicto contenga las palabras o denominaciones "bowenchile" como componentes, en ningún caso permite sostener que se trata de una solicitante de mala fe, más todavía cuando el primer término "bowen" se trata del nombre patronímico de uno de los principales socios del primer solicitante, lo que indudablemente confiere ciertos derechos y basta en si mismo para excluir la mala fe en su solicitud y justificar su interés en el dominio en cuestión, unido además al segundo término "chile" una expresión genérica no exclusiva ni excluyente, que no identifica productos específicos que únicamente uno de ellos comercialice, sino que se identifica en el mercado con cierta clase de ajíes y con nuestro país, que es justamente el lugar en donde el primer solicitante ha acreditado que realiza sus actividades comerciales.
TERCERO: Que según se ha acreditado el segundo solicitante desarrolla sus actividades comerciales en Argentina, comercializando ropa de la marca inglesa "Bowen" teniendo además, la marca comercial inscrita y protegida en Chile, como ha quedado acreditado en el número de registro 812372, acompañado a estos autos y revisado en la página Web del Inapi,

registro solicitado para la clase comercial 25 c, sobre ropa, calzados, sombrerería. Actividad comercial sustancialmente distinta a la que ha acreditado desarrollar el primer solicitante que se dedica al rubro de servicios, en este caso relativos a asesoría en Marketing Comercial. El segundo solicitante ha acreditado también ser titular del dominio www.bowen.cl por lo que asignar el nombre de dominio "bowenchile.cl" al segundo solicitante basado en su marca comercial constituiría implícitamente otorgar una suerte de exclusividad o mejor derecho al segundo solicitante, respecto de cualquier expresión que se refiera o incluya la expresión "bowen", fundado en el hecho de poseer una marca comercial para desarrollar una actividad comercial, determinada, con preferencia a otras actividades comerciales de otros rubros. Máxime cuando es un hecho público y notorio, que en nuestro país el segundo solicitante en la actualidad no ejerce actividad comercial alguna, ni utiliza la marca comercial ni el nombre de dominio que tiene registrado. Sitio que le bastaría en sí mismo para realizar su actividad comercial en nuestro país una vez que se decida a iniciarla. Lo anterior no resulta consistente con los principios de competencia leal y de la ética mercantil, por lo que mal puede el segundo solicitante en este conflicto pretender un mejor derecho sobre el dominio en cuestión.

CUARTO: Que, si bien es cierto, en otras oportunidades se ha afirmado por este mismo Tribunal que incluso, una sola letra puede inducir a confusiones entre los usuarios de Internet o consumidores, no es menos cierto que tal circunstancia se ha dado para el evento en que el primer solicitante no ha acreditado fehacientemente su actividad, y demostrado, por tanto, diferencia esencial de rubros, lo que no ocurre en este caso pues el primer solicitante ha manifestado y probado ser dueño de una empresa dedicada a la publicidad, eventos y servicios de marketing. Tal y como aparece de los documentos acompañados en autos, consistentes en las escrituras públicas de constitución y modificación de su sociedad, facturas, papelería que acredita el uso de la expresión "bowen" asociada a su empresa. Por esa razón, se desestimará la argumentación del segundo solicitante; en orden a considerar que la solicitud del primero se considere una inscripción abusiva o realizada de mala fe.

QUINTO: Que, así las cosas, el primer solicitante además de haber solicitado el nombre de dominio de buena fe y con anterioridad al segundo, ha acreditado tener un interés particular legítimo en el mismo, de consistencia y armonía con las actividades comerciales que desarrolla a través de su empresa Mas Marketing Servicios Publicitarios Limitada, en la que uno de sus socios presenta como nombre patronímico "bowen" signo incluido en el dominio en disputa, que promociona sus servicios a través de la página Web www.bowenchile.com, de larga data en el mercado nacional, este solicitante no dedica ni pretende dedicarse a las actividades del segundo, por lo que los hechos que dan origen al interés que pretende proteger el primer solicitante provienen de la antigüedad de la empresa y en especial de su actividad relativa al marketing, y al reconocimiento que tienen sus socios en ese rubro, razón por la cual ha incluido la expresión "bowen" en su solicitud de dominio, para facilitar la identificación comercial de sus clientes con la empresa. Todo lo anterior permite nítidamente dejar establecido en el proceso que los rubros son diferentes y en ningún caso, relacionados. A juicio de este tribunal la confusión entre consumidores y usuarios de Internet, no se producirá.

SEXTO: Que aun cuando este juez árbitro y la doctrina nacional ha sostenido reiteradamente en sentencias anteriores que en materia de registros de nombres de dominio, la regla general del principio de "*first come, first served*" no resulta ser una regla absoluta, en este caso concreto se considera que corresponde aplicarla, por las siguientes razones: a) Por que el principio referido se ampara en la buena fe que existe por parte de los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus derechos, o bien acreditan derechos o intereses de similar valor; b) lo diferenciado del rubro y el mercado objetivo de ambos solicitantes y c) que en este caso, ha quedado acreditado por medios de prueba suficientes, que la solicitud de la parte de Mas Marketing Servicios Publicitarios Limitada, cuenta con respaldo claro y objetivo, confirmatorio de la buena fe de su solicitud, por lo que corresponde aplicar el referido principio.

SEPTIMO: Que no obstante la sola aplicación del principio de "*first come, first served*" resulta ser suficiente para asignar el nombre de dominio al primer solicitante, según las razones ya expuestas, este juez árbitro también se inclina a preferir a quién efectivamente ha acreditado el legítimo uso del mismo, por una conducta empresarial consistente y acreditada, en nuestro país, lo que en la doctrina del Derecho Civil se denominada, en materia de voluntad: conducta concluyente.

OCTAVO: Que, la protección referida en el sistema de propiedad intelectual, del que forma parte este proceso, en cuanto emana del derecho marcario, tiene su sustento en que la legislación de esta rama del derecho tiene como finalidades el evitar conflictos en el tráfico comercial por potenciales confusiones sobre el origen de bienes y servicios, y de otro lado, la certeza jurídica del precisar que el uso exclusivo y excluyente de un signo o marca en el ámbito económico conlleva consecuencias de carácter positivo, esto es, que el titular está facultado para usar, gozar y disponer de la misma y, de otra parte, el derecho de esa persona, natural o jurídica, de prohibir que terceros utilicen o saquen provecho de su creación intelectual, cuestión esta última que aparece de especial relevancia en este proceso. Basado en lo anterior no se ha acreditado por parte del segundo solicitante cómo o de qué forma el primero de ellos habría incurrido en conductas que produzcan confusión y dilución marcaria, ni las supuestas confusiones o errores en el mercado respecto de la procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenda distinguir el primer solicitante con el concepto "bowenchile.cl", como tampoco la pretendida identificación automática de los usuarios de la ropa marca Bowen, máxime cuando el segundo solicitante, ya cuenta con el dominio bowen.cl y marcas comerciales, a través de los cuales podrá promocionar su actividad, dentro de su rubro de protección en nuestro país, cuando la decida realizar. Ambos solicitantes se dedican a rubros diferentes y ninguno ha acreditado que el otro pretenda ingresar al ámbito comercial del contrario.

NOVENO: Que, con lo relacionado en los considerándos anteriores, este Tribunal ha formado convencimiento de que el primer solicitante además de haber efectuado en forma primera el requerimiento de solicitud de nombre de dominio lo ha efectuado en base a una conducta comercial consistente y a una necesidad comercial propia de su rubro en identificación comercial con servicios que realmente presta, lo que unido a la ausencia de actos que puedan significar una obstrucción a una libre y leal competencia, pues no generaran confusión alguna entre los consumidores a los que accede Pedro Rodolfo Chirou y Martín Sebastián Stok con aquellos a los que accede Mas Marketing Servicios Publicitarios Limitada, inclinan la recta razón y sana crítica a favor de este último.

RESUELVO:

En mérito de lo señalado en la parte considerativa, de conformidad a lo establecido en el Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, lo dispuesto en los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, conforme a prudencia y equidad, aplicando el principio de mejor derecho, asignar el nombre de dominio “bowenchile.cl” al primer solicitante Mas Marketing Servicios Publicitarios Limitada, rut: 78.455.660-3.

Determínense los honorarios arbitrales en la suma pagada por el segundo solicitante antes de la Audiencia de Conciliación y Fijación de las Bases del Procedimiento y, por los cuales se ha emitido la correspondiente boleta de honorarios profesionales.

Comuníquese a NIC-Chile por correo electrónico firmado electrónicamente para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por correo electrónico.

Resolvió don RUPERTO ANDRÉS PINOCHET OLAVE, Juez Árbitro Sistema de Controversias NIC-Chile.

Autorizan las testigos PAOLA DE LA PAZ CIFUENTES MUÑOZ, cédula de identidad 12.360.114-9 y CAROLINA BERNARDITA MONTECINOS BRAVO, cédula de identidad 12.108.502-K.