## SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO ARBITRAL POR ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO

#### bcuzz.cl

# Santiago, martes veintitrés de septiembre de dos mil catorce.-VISTOS:

Con fecha 23 de mayo de dos mil trece, la sociedad Importadora, Exportadora Y Distribuidora Maximports Limitada, con domicilio en Av. Ecuador Nº 4578, Estación Central, Santiago, solicitó la inscripción del nombre de dominio "bcuzz.cl" ante NIC Chile.

Posteriormente, con fecha 18 de junio de dos mil trece Erwin F. G. Rosario (Estudio Carey Limitada), representada por Francisco Carey, ambos domiciliados en Av. Isidora Goyenechea 2800, of. 4201, piso 42, Las Condes, Santiago, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "bcuzz.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Mediante oficio de Nic Chile Nº 19026 de 28 de noviembre de 2013 se designó al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio.

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

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

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, sólo el segundo solicitante, según consta en autos.

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

A fs. 38, sólo el segundo solicitante en rebeldía del primero, durante esta etapa hizo valer sus derechos, solicitando en definitiva se le asigne el nombre de dominio en disputa.

A fs. 44, se dio traslado a las partes por cinco días para que hicieran sus respectivos descargos, el que no fue evacuado por las partes.

A fs. 45, se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: Existencia y hechos que constituyen el mejor derecho que se reclama sobre el nombre de dominio "bcuzz.cl".

A fojas 49, se citó a las partes a oír sentencia.

### **CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Que con fecha 23 de mayo de dos mil trece, la sociedad Importadora, Exportadora Y Distribuidora Maximports Limitada, solicitó la inscripción del nombre de dominio "bcuzz.cl" ante NIC Chile. Que posteriormente, con fecha 18 de junio de dos mil trece Erwin F. G. Rosario, solicitó igualmente la inscripción del mismo nombre de dominio "bcuzz.cl", dando lugar al proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1 de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Notificadas las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el art.11 de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, concurrió a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento sólo el segundo solicitante, según consta en autos. En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el Nº8 inciso cuarto del Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

**SEGUNDO**: De acuerdo al procedimiento fijado en autos, sólo la parte del segundo solicitante, Erwin F. G. Rosario, hizo valer sus derechos y defensas y solicitó el rechazó de la solicitud de la primera solicitante y la asignación definitiva del dominio en disputa "bcuzz.cl" a su favor en razón del mejor derecho que tiene. Agrega que utiliza efectivamente la expresión Bcuzz en el mercado para la identificación de un producto específico para fines agrícolas, referidos a

herbicidas, fungicidas y pesticidas, tal como ha sido publicitada en el mercado nacional e internacional y que acredita mediante la documentación que acompaña en el otrosí respectivo y que como consecuencia directa de lo anterior, adoptó como estrategia comercial registrar la denominación con la cual son identificados sus productos como marca comercial. Que en efecto, destaca que registró en Chile la marca comercial Bcuzz, registro N° 929.323, para distinguir "productos químicos, bioquímicos y biológicos destinados a la industria y ciencia, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; (excepto preparaciones para destruir bichos, fungicidas y herbicidas) fertilizantes, humus, sustratos para uso en agricultura, horticultura y silvicultura, tierra de hoja, abono para las tierras" en clase 1, concedida con fecha 29 de agosto de 2011.

Que para apreciar de manera simple la similitud existente entre el nombre de dominio solicitado en relación con su marca y nombre de dominio, basta con observar la respectiva comparación de ambos y que desde esta perspectiva, podemos afirmar que debido a los privilegios intelectuales previamente registrados por mi mandante, relacionadas con la expresión "Bcuzz", es posible deducir que se trata de un término que le es asociado directamente y que en este sentido, al ser el nombre de dominio solicitado bcuzz.cl, que contiene en su totalidad su marca Bcuzz previamente registrada y utilizada en el mercado, existe un alta probabilidad que en el caso de asignársele dicho nombre de dominio a la primera solicitante, las personas que accedan a dicho sitio web serán objeto de todo tipo de errores o confusiones debido a la asociación respecto de los productos vinculados con la marca Bcuzz, de manera tal que se podría desviar a potenciales consumidores y proveedores a una página web que no tiene relación alguna con él, creando un daño a sus intereses comerciales al conceder a un tercero ajeno derechos sobre un nombre de dominio configurado por una denominación idéntica a la expresión que ya es protegida, a través de derechos intelectuales ya registrados, y que la asignación de un nombre de dominio que resulta idéntico a su marca a una persona natural o jurídica distinta de su verdadero creador o titular, produciría confusión entre los cibernautas y, a su vez, le causaría graves perjuicios comerciales y económicos.

Agrega que el nombre de dominio consiste en una "dirección electrónica" o más bien una "denominación" por medio de la cual un usuario de Internet es conocido e identificado dentro de la red, y el nombre de dominio es, en consecuencia, un

elemento esencial para utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece, tales como páginas web, correo electrónico (e-mail), conversaciones instantáneas, etc., por lo que es esencial velar para que no sea utilizado por terceros de mala fe, que pretendan apropiarse indirectamente a través de este medio de marcas ya registradas con anterioridad.

Luego cita las normas de la Reglamentación de Nic Chile y los diversos criterios jurisprudenciales que se han establecido para solucionar conflictos relativos a la asignación de un nombre de dominio, y que entre los criterios mencionados están: (i) el principio del "First Come First Served", (ii) la Teoría del Mejor Derecho, (iii) el Legítimo Interés y (iv) la Buena Fe, los cuales se deben conjugar entre sí al momento de resolver un conflicto de este carácter y los desarrolla cada uno de ellos.

Sostiene que en cuanto al principio de la buena fe, el primer solicitante está efectuando un acto de mala fe respecto a su interés de registrar dicho nombre de dominio, toda vez que aquel corresponde a una empresa que adquiere sus productos, a través de su distribuidor oficial correspondiente a Importadora Y Exportadora Andrés Edmundo Domínguez Manríquez E.I.R.L., quien comercializa los productos Bcuzz en Chile, de manera tal que el primer solicitante, sabe perfectamente que dicha denominación corresponde al nombre de uno de sus productos, de manera tal que su mala fe se puede acreditar fehacientemente ya que adquiere con regularidad estos productos, tal como lo acreditan las copias de facturas que se acompañan en el otrosí respectivo.

Concluye expresando que en razón de todas las consideraciones expuestas, se demuestra que ERWIN F. G. ROSARIO posee un mejor derecho para optar al dominio en cuestión y que, en definitiva, solicita acoger su demanda en todas sus partes, resolviendo que el nombre de dominio en disputa bcuzz.cl le sea asignado.

**TERCERO**: Que sólo la parte del segundo solicitante rindió prueba y para acreditar sus pretensiones acompañó a los autos en forma legal y sin objeción de contrario, los siguientes documentos: 1) Copia simple de certificado de registro de la marca Bcuzz, registro N° 929.323, para distinguir productos de la clase 1, concedido con fecha 29 de agosto de 2011, emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile.

2) Copia simple de certificado de registro de la marca Bcuzz, registro N° 719705, para distinguir productos de la clase 1, concedido con fecha 11 de

octubre de 2004, emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de Nueva Zelanda.

- 3) Copia simple de certificado de renovación de registro de la marca Bcuzz, registro N° 694 946, para distinguir productos de la clase 1, concedido con fecha 29 de abril de 1998, emitido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- 4) Copia simple de certificado de registro de la marca Bcuzz, registro N° 2.489.821, para distinguir productos de la clase 1, concedido con fecha 19 de septiembre de 2012, emitido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina.
- 5) Copia simple de certificado de registro de la marca Bcuzz, registro N° TMA550,660, para distinguir productos de la clase 1, concedido con fecha 12 de septiembre de 2001, emitido por la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual.
- 6) Copia simple de certificado de registro de la marca Bcuzz, registro N° 762997, para distinguir productos de la clase 1, concedido con fecha 22 de mayo de 1998, emitido por la Oficina de Marcas de Australia.
- 7) Listado de registros marcarios a favor de Erwin F.G. Rosario respecto de la marca Bcuzz.
- 8) Copia simple de la página web de los productos Bcuzz.
- 9) Copias simples de las facturas emitidas a Maximports Ltda. por el distribuidor oficial en Chile de los productos de mi mandante correspondiente a Importadora Y Exportador Andrés Edmundo Domínguez Manríquez E.I.R.L.

**CUARTO:** Que según consta de la prueba rendida, el segundo solicitante, Erwin F. G. Rosario, tiene registrada a su nombre en Chile, la marca "Bcuzz", cuya respectiva solicitud fue presentada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud del primer solicitante de autos ante Nic Chile. Además, la tiene registrada en otros cuatro países como también en la Ompi. Y el nombre de dominio bcuzz.com.

**QUINTO:** Que además, la denominación "bcuzz", de acuerdo a los antecedentes de autos, se identifica plenamente y es asociada con la empresa de la parte del segundo solicitante; y el signo pedido también, es idéntico a su marca comercial y nombre de dominio y además su uso se produjo con anterioridad a la fecha de presentación en Nic Chile de la solicitud del nombre de dominio de autos por la parte del primer solicitante.

**SEXTO:** Que el primer solicitante no compareció durante el juicio, ni rindió prueba alguna que acreditara el uso por su parte del nombre de dominio en disputa "bcuzz.cl".

**SEPTIMO:** Que consta igualmente de la documentación acompañada, que el primer solicitante, estaba en pleno conocimiento que la marca "bcuzz", era de propiedad de la segunda solicitante, al haber comprado dichos productos de la marca "bcuzz", al respectivo distribuidor oficial en Chile.

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

**NOVENO:** Que se condena en costas al primer solicitante, por haberse acreditado en autos mala fe en su actuar, ya que solicitó el nombre de dominio de autos, a sabiendas que le pertenecía al segundo solicitante, según quedó expresado en el considerando séptimo precedente.

**DÉCIMO:** Que por lo señalado, este Árbitro ha llegado a la convicción que existe por parte de la segunda solicitante un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa "bcuzz.cl".

POR ESTAS CONSIDERACIONES, y visto además lo dispuesto en la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL y su Anexo 1 sobre Procedimiento de Conciliación y Arbitraje, artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y arts. 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales,

### **SE RESUELVE:**

- I.- Que se asigna el nombre de dominio "bcuzz.cl" al segundo solicitante, esto es a Erwin F. G. Rosario.
- II.- Que se rechaza la solicitud del nombre de dominio "bcuzz.cl" de la primera solicitante, la sociedad Importadora, Exportadora Y Distribuidora Maximports Limitada.
- III.- Se condena en costas al primer solicitante.
- IV.- Notifíquese la presente sentencia a las partes, por carta certificada y en su

oportunidad, por correo electrónico a Nic Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, y remítasele el respectivo expediente.

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

Rol 71 - 2013.