Asunto: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio betty-boop.cl - Oficio OF04616
De: "Christian Ernst" <cernst@alessandri.cl>
Fecha: Fri, 27 Jan 2006 18:41:25 -0400
A: "Fallos NIC Chile" <fallos@legal.nic.cl>, <cadmin@weekmark.cl>, <ctecnico@weekmark.cl>, <sseguel@weekmark.cl>, <confirma@nameaction.com>, <mail@nameaction.com>, <pandrade@clarkemodet.cl>

Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio **betty-boop.cl**
Oficio OF04616

VISTOS:

1. Que con fecha 2 de diciembre de 2004, LABORATORIO ARENSBURG S.A.I.C., representada en calidad de contacto administrativo por doña SANDRA SEGUEL, solicita la inscripción del nombre de dominio **betty-boop.cl**. Posteriormente, con fecha 21 de diciembre de 2004, HEARST HOLDINGS, INC., representada en calidad de contacto administrativo por doña PAULINA ANDRADE, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **betty-boop.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

2. Que mediante Oficio OF04616, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio;

3. Que con fecha 16 de marzo de 2005, el infrascrito acepta el nombramiento de árbitro, mediante resolución de la misma fecha en la cual, además, se cita a las partes a una audiencia de conciliación o de fijación de procedimiento para el día 30 de marzo de 2005, a las 11:00 horas, en El Regidor 66, Piso 10, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;

4. Que con fecha 30 de marzo de 2005, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que sólo asiste doña PAULINA ANDRADE PALMA, quién comparece en calidad de agente oficioso del Segundo Solicitante, HEARST HOLDINGS, INC., y asimismo acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro. Al no haber comparecido el Primer Solicitante, el árbitro fija las normas de procedimiento, apercibiendo a doña PAULILNA ANDRADE PALMA para que dentro del plazo de 5 días hábiles acompañar el poder para representar a HEARST HOLDINGS, INC. Lo anterior fue notificado por correo electrónico y por carta certificada;

5. Que con fecha 1 de abril de 2005, doña PAULINA ANDRADE PALMA, agente oficioso del Segundo Solicitante, HEARST HOLDINGS, INC., solicita la ampliación del plazo establecido en las normas de procedimiento para acompañar el poder correspondiente del Segundo Solicitante;

6. Que por resolución de fecha 4 de abril de 2005, se accede a lo solicitado, concediéndose la ampliación del plazo;

7. Que con fecha 6 de abril de 2005, el Segundo Solicitante, HEARST HOLDINGS, INC., acredita la consignación del saldo de los honorarios arbitrales correspondientes, lo que se certifica mediante resolución de fecha 8 de abril de 2005;

8. Que con fecha 26 de abril de 2005, doña PAULINA ANDRADE PALMA, en representación del Segundo Solicitante, HEARST HOLDINGS, INC., presenta demanda de asignación del dominio **betty-boop.cl**, exponiendo como fundamento de su demanda que HEARST HOLDINGS, INC., filial de THE HEARST CORPORATION, forma parte de una prestigiosa compañía de comunicaciones, propietaria de diversos medios escritos y canales de televisión, dedicada a proporcionar cultura y entretención a través de medios escritos y audiovisuales. THE HEARST CORPORATION es propietaria de 12 periódicos de tiraje diario en Estados Unidos, entre otros el SAN FRANCISCO CHRONICAL y el HOUSTON CHRONICAL y 14 periódicos semanales, 18 revistas entre las cuales se encuentran la revista COSMOPOLITAN y ESQUIRE, con mas de 100 ediciones internacionales para diferentes países del mundo, estaciones de televisión como A&E y ESPN y de radio, como asimismo, a través de su filial HEARST HOLDINGS, INC., es propietaria de la marca **BETTY BOOP** en todo el mundo. Indican que el personaje de BETTY BOOP fue originalmente creado por MAX FLEISCHER en un pizarrón en la época de la gran depresión, rápidamente constituyéndose en una leyenda, y al ser la primera “femme fatale” animada, que ha sido denominada la “reina de las historietas”.

   Agrega que con posterioridad, los derechos de autor de propiedad de MAX FLEISCHER sobre el personaje BETTY BOOP fueron cedidos a FLEISCHER STUDIOS, INC., quien es el actual beneficiario de los citados derechos de autor. En la actualidad, HEARST HOLDINGS, INC., es el representante mundial para la comercialización de los productos BETTY BOOP para FLEISCHER STUDIOS, INC. y es el actual titular de la

marca en el mundo. Desde sus inicios en 1930 en la ciudad de Nueva York, base de los estudios FLEISCHER, BETTY BOOP ha protagonizado más de 100 tiras de historietas o cómics y dos musicales animados para la televisión en CBS, siendo reconocida y homenajeada en el programa AMERICAN MOVIE CLASSICS y ha sido el primer personaje de historietas que ha participado en la famosa serie "Biografías" del canal de televisión A&E, de tal forma que **BETTY BOOP** se ha convertido hoy en una propiedad avaluada en un billón de dólares, licenciada en virtualmente cada categoría de productos para HEARST HOLDINGS, INC. Ella es una licencia que constituye innegablemente una sensación en los Estados Unidos y ha aumentado su popularidad en los consumidores alrededor del mundo, identificando productos que van desde los accesorios y ropa hasta aparatos eléctricos y artículos de decoración, regalos, alimentos, juguetes, e incluso boletos de la lotería y máquinas de juego, siendo asociada para fines publicitarios con marcas famosas tales como **COCA-COLA**, y **CHEVROLET**. Ha aparecido en publicidad y medios escritos y en televisión, en campañas de publicidad para **MERCEDES BENZ** y **GARNIER LUMINA** y ha ampliado su presencia en los parques de entretenciones de Orlando, Japón, y ahora en España. De esta manera, el personaje de BETTY BOOP se ha hecho conocida en todo el mundo, entre otros países, Chile, Argentina, Brasil, Corea, Hong Kong, Gran Bretaña, China, Vietnam, Taiwán, España, Rusia, Estados Unidos, Benelux, Israel, Tailandia, Japón y Alemania.

Indica el Segundo Solicitante que HEARST HOLDINGS, INC. posee una multiplicidad de registros de marcas en diferentes países del mundo, tal como consta de los numerosos Certificados de Registro de la marca **BETTY BOOP** en el extranjero que se han acompañado en autos, sin que ellos hayan sido objetados por el Primer Solicitante. Además, es dueña en Chile de la marca **BETTY BOOP** (mixta) Registro N° 668.511 para productos de la clase 21, **BETTY BOOP** (mixta) Registro N° 538.867 para productos de la clase 25, **BETTY BOOP** Registro N° 515.482 para productos de las clases 16 y 28, **BETTY BOOP** Registro N° 489.396 para productos de la clase 25, estos dos últimos a nombre de THE HEARST CORPORATION. El Segundo Solicitante ha acompañado además fotocopias de los Certificados de Registro de la marca **BETTY BOOP** en Corea, Hong Kong, Gran Bretaña, China, Vietnam, Taiwán, España, Federación Rusa, Estados Unidos, Benelux, Guatemala, Israel, Tailandia, Japón y Alemania.

Señala el Segundo Solicitante que los antecedentes mencionados sencillamente revelan que los productos comercializados por HEARST HOLDINGS, INC. son y han sido siempre conocidos en el mercado bajo la denominación BETTY BOOP por lo que, señala, puede concluirse, que la Segunda Solicitante ha desplegado una política mundial de protección de su marca, con el objeto de velar por sus legítimos derechos sobre ella, pretendiendo mantener una adecuada transparencia y sana competitividad en el mercado, ajustándose para ello a los principios y normas reglamentarias que regulan la asignación de los nombres de dominio.

Por otro lado, indica HEARST HOLDINGS, INC. que la asignación de los nombres de dominio tiene sus bases fundamentales en la observancia de los principios de la competencia leal y ética mercantil, según lo recogen los artículos 14 y 22 del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, referentes a la responsabilidad del solicitante respecto de su inscripción y a las causales de revocación.

El Segundo Solicitante señala que es el legítimo dueño de la marca y personaje **BETTY BOOP**, el cual ha pasado a constituir un signo notorio y famoso en todo el mundo. La calidad de legítimo titular que ostenta el Segundo Solicitante resulta evidente al tener en cuenta las fechas originales de los registros de la marca **BETTY BOOP** en el mundo, esto es, el Registro N° 636.713 de fecha 17 de febrero del año 1964 en Japón y el Registro N° 1,403,151 de fecha 2 de enero del año 1976 en Francia, acompañado además el Segundo Solicitante copias de los Certificados de Registro mencionados, las cuales no fueron objetadas por el Primer Solicitante. Además, HEARST HOLDINGS, INC. es titular del dominio **bettyboop.com**, en cuya página Web es posible encontrar amplia información acerca de este personaje.

HEARST HOLDINGS, INC. indica que constituye un hecho público la circunstancia que el Segundo Solicitante es conocido, se ha identificado y se le ha relacionado directamente con el público bajo el signo **BETTY BOOP**, y por lo tanto no cabe duda que su utilización por parte de terceros en el mundo real o de Internet induciría a un error o confusión respecto del origen de los productos. En consecuencia, de ser asignado el dominio en conflicto al Primer Solicitante, se inducirá a los consumidores y usuarios de Internet a error y confusión, lo cual causará un real perjuicio a los intereses del Segundo Solicitante, el cual ha posicionado su marca en prácticamente todo el mundo, para distinguir tanto productos como servicios.

En efecto, la fama y notoriedad de la marca **BETTY BOOP** ha sido reconocida por el CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPI, en un fallo de fecha 29 de mayo de 2002, en relación con el dominio **betyboop.com**, el cual reconoce la reputación y el éxito tanto de la marca como del personaje BETTY BOOP. En razón de esta decisión, la OMPI ordenó transferir el citado dominio al Segundo Solicitante, en atención al grado de confusión entre las marcas preexistentes y el personaje BETTY BOOP de propiedad de HEARST HOLDINGS, INC., lo cual se comprueba a través de la copia de la sentencia mencionada que se acompaña en estos autos, la cual tampoco fue objetada por el Primer Solicitante.

Considera el Segundo Solicitante que la inscripción del dominio **betty-boop.cl** a nombre de LABORATORIOS ARENSBURG S.A.I.C., causara idéntico grado de confusión entre las marcas preexistentes y el personaje

BETTY BOOP de propiedad de HEARST HOLDINGS, INC. Asimismo, el Segundo Solicitante reconoce la existencia de la marca **BETTY-BOOP** Registro N° 598.746 para productos de la clase 3 de propiedad de LABORATORIOS ARENSBURG S.A.I.C., registro que data originalmente del año 1981. Sin embargo, consideran que este único antecedente marcario en ningún caso demuestra derechos prioritarios ni anteriores sobre la marca y personaje en conflicto, teniendo en cuenta, asimismo, las fechas anteriores de registro de la marca **BETTY BOOP** a nombre de HEARST HOLDINGS, INC, como se indica precedentemente.

HEARST HOLDINGS, INC. continúa señalando que ha sido gracias a la enorme inversión en publicidad que ha realizado, que el personaje se ha hecho mundialmente famoso, con lo cual resulta, a lo menos decepcionante, que terceras personas, como en este caso LABORATORIOS ARENSBURG S.A.I.C., puedan beneficiarse del esfuerzo y constante trabajo de los legítimos titulares, en especial al estarse frente a un Segundo Solicitante que goza de una implantación real y efectiva en el mercado bajo la expresión BETTY BOOP, hecho que sin duda lo habilita y legitima para ser el titular del dominio **betty-boop.cl** en el ámbito virtual representado por Internet, ha prestigiado y otorgado fama y notoriedad a la expresión **BETTY BOOP**, distinguiéndose efectivamente bajo dicha denominación y ha desplegado oportunamente todas las acciones y medidas de protección en relación con dicha expresión a fin de distinguirse de expresiones idénticas y similares. Consecuentemente, la inducción a error o engaño en el público consumidor en relación con la procedencia de los productos, resultará sumamente dañino para el Segundo Solicitante, considerando las importantes inversiones que ha realizado esta compañía en prácticamente todo el mundo promoviendo el signo **BETTY BOOP**.

Por último, el Segundo Solicitante acompaña diversa documentación destinada a probar el mejor derecho que considera tener sobre el nombre de dominio **betty-boop.cl** en conflicto, la cual no fue oportunamente objetada por el Primer Solicitante, entre los cuales están un listado de 230 páginas correspondientes a los registros de la marca **BETTY BOOP** en diferentes países del mundo, Affidávit o Declaración Jurada de Stanley H. Handman, representante autorizado de FLEISCHER STUDIOS, INC., por medio de la cual declara que se encuentra autorizado para dar testimonios y declaraciones en relación con la propiedad de derechos de autos de la empresa FLEISCHER STUDIOS, INC. sobre el personaje BETTY BOOP; copias de los Certificados de Registro de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos del personaje de historieta BETTY BOOP en nombre de FLEISCHER STUDIOS, INC.; Certificados de Renovación de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos del personaje de historieta BETTY BOOP en nombre de MAX FLEISCHER; cesión de fecha 31 de mayo de 1983 de los derechos de autor antes citados a FLEISCHER STUDIOS, INC.; copia de la decisión de la OMPI de fecha 29 de mayo de 2002 en relación con el conflicto relativo al nombre de dominio **betyboop.com**; copia del Certificado de Registro N° 636.713 de la marca **BETTY BOOP** de fecha 17 de febrero del año 1964 en Japón; copia del Certificado de Registro N° 1,403,151 de la marca **BETTY BOOP** en Francia; Certificado de Renovación de Registro 1,403,151 de la marca **BETTY BOOP** de fecha 2 de enero del año 1976; documentos de cesión del registro N° 1,4 03,151 de la marca **BETTY BOOP** a favor de HEARST HOLDINGS, INC.; copia de los Certificados de Registro de la marca **BETTY BOOP** en Corea, Hong Kong, Gran Bretaña, China, Vietnam, Taiwán, España, Rusia, Estados Unidos, Benelux, Israel, Tailandia, Japón y Alemania; material impreso de la página Web **bettyboop.com** y publicidad de la marca en diversas publicaciones, etc.;

Por último, doña PAULINA ANDRADE PALMA, cumple lo ordenado, acompañando el poder que la habilita para actuar en representación de HEARST HOLDINGS, INC.

9. Que con fecha 30 de mayo de 2005, se da traslado de la demanda del Segundo Solicitante, lo que es notificado a las partes por correo electrónico;

10. Que con fecha 16 de agosto de 2005, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo al artículo 7 del Procedimiento de Mediación y Arbitraje contenido en la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, los árbitros llamados a resolver los conflictos de nombres de dominio tendrán el carácter de “arbitrador” y, por ende, deberán fallar obedeciendo a lo que su prudencia y la equidad le dictaren;

2. Que el artículo 14 inciso primero de la Reglamentación de NIC Chile señala que es de responsabilidad exclusiva de cada 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;

3. Que el mismo cuerpo legal en su artículo 10 inciso primero establece un término de 30 días corridos contados desde la publicación de la nueva solicitud en la lista de solicitudes en trámite de la página Web de NIC Chile,

con el objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio;

4. Que el Primer Solicitante, LABORATORIOS ARENSBURG S.A.I.C., señala en su solicitud de nombre de dominio en conflicto que es titular de la marca **"BETTY-BOOP"** Registro N° 598.746, lo que este árbitro ha comprobado, habiendo sido ese privilegio marcario reconocido por parte del Segundo Solicitante;

5. Que el Primer Solicitante no hizo valer el derecho mencionado en el presente juicio arbitral para que éste fuera tomado en cuenta al momento de dictarse sentencia, siendo que los derechos que cada parte alega tener necesariamente deben hacerse valer durante el transcurso del procedimiento arbitral, no bastando una mera enunciación de los mismos en el formulario electrónico de solicitud correspondiente;

6. Sin perjuicio de lo anterior, aún en el evento de que el Primer Solicitante hubiera hecho valer durante el proceso arbitral la existencia del registro marcario antes mencionado, el ser titular de de un simple registro marcario en Chile es insuficiente para haberse podido considerar que LABORATORIOS ARENSBURG S.A.I.C. tuviera un mejor derecho, teniéndose en cuenta los numerosos registros marcarios de propiedad del Segundo Solicitante;

7. En efecto, mediante la abundante evidencia acompañada por el Segundo Solicitante en estos autos, y no objetada por el Primer Solicitante, HEARST HOLDINGS, INC. ha probado fehacientemente que la marca **BETTY BOOP** es una marca registrada en numerosos países del mundo, incluyendo Chile, y que goza de una fama y notoriedad enorme a nivel mundial, acreditando su uso en Chile y en el extranjero;

8. Que en cualquier caso, por el mero hecho de que LABORATORIOS ARENSBURG S.A.I.C. haya solicitado primero el nombre de dominio **betty-boop.cl** no es suficiente para tener un mejor derecho sobre éste, ya que, a lo menos, éste debió haber hecho valer ese derecho en este juicio arbitral, y al no hacer presentación alguna, no puede presumirse que el Primer Solicitante tenga derecho ni legítimo interés sobre el nombre de dominio **betty-boop.cl**;

9. Que el Primer Solicitante no ha hecho valer argumento alguno que justifique un mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión y, en cambio, el Segundo Solicitante ha hecho valer su mejor derecho consistente en numerosos registros marcarios tanto en Chile como en el extranjero, así como el uso de la marca **BETTY BOOP** en nuestro país y a nivel internacional, además de la fama y notoriedad que ha logrado conferirle a ésta;

10. Que en consecuencia, dados los antecedentes expuestos por el Segundo Solicitante, así como la falta de ellos por parte del Primer Solicitante, es que este árbitro ha llegado a la conclusión de que al Segundo Solicitante le asiste un mejor derecho al dominio solicitado y, que de asignarse al Primer Solicitante, se producirían errores o confusiones entre los usuarios.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **betty-boop.cl** al Segundo Solicitante, HEARST HOLDINGS, INC., RUT N° 78.773.320-4.

Cada parte se hará cargo de sus respectivas costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada, y a NIC Chile por correo electrónico.

Sentencia pronunciada por el árbitro, don Christian Ernst Suárez

Santiago, 27 de enero de 2006.-

Christian Ernst Suárez
ARBITRO