Gabriela Paiva Hantke
TRIBUNAL ARBITRAL
Mardoqueo Fernández 128, Of.: 1001,
Providencia
E-mail: gabriela@paiva.cl

Sentencia.

bfsa.cl

En Santiago a 07 de Agosto de 2014, Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador, designada para resolver la disputa respecto del dominio bfsa.cl vengo en dictar la presente sentencia con el fin de poner término al juicio arbitral que en mi carácter de árbitro arbitrador, en virtud de la Reglamentación de NIC Chile, he asumido.

Son parte en autos, Primer Solicitante BODENOR FLEX CENTER S A. domiciliado en Avenida Presidente Riesco Nº 5335, Oficina 2003, Las Condes, Santiago; y por la otra, Segundo Solicitante BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA, domiciliado en Miraflores Nº 130, piso 25, Santiago, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Con fecha 27 de Marzo de 2014, se recibió en mi oficina Oficio Nº 19436, materia solicita arbitraje dominio bfsa.cl en el cual se me propuso como Juez Arbitro Arbitrador del conflicto ya referido de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile que incluye la designación árbitro y la renuncia de recursos procesales, entre otras reglas que las partes expresamente aceptaron.

2. Que mediante carta de fecha 28 de Marzo de 2014, enviada por correo certificado de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o fijación de normas del procedimiento para el día 11 de Abril de 2014, a las 13:30 horas, lo cual consta en autos.

3. Que con fecha 11 de Abril de 2014, se recibió mail del Primer Solicitante señalando que por razones de fuerza mayor no podrá asistir a la audiencia.

4. Que con fecha 11 de Abril, vía mail el Juez Árbitro resuelve, estése a las normas de NIC Chile al efecto según punto Nº 1 y 2 de esta resolución.

5. Que con fecha 11 de Abril de 2014, siendo las 13:50 horas se llevó a efecto comparendo decretado en autos, con la asistencia del Primer Solicitante BODENOR FLEX CENTER S A, representada por don Flavio Baldo Belair Santi, Abogado y con la asistencia del Segundo Solicitante BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA, quienes conceden patrocinio y poder a doña Carolina Paz Toro Bragg, abogado; y en presencia de Doña Gabriela Paiva Hantke, juez árbitro arbitrador con el objeto de explorar la posibilidad de una conciliación que ponga término al presente juicio arbitral y/o de fijar las reglas del procedimiento de acuerdo a la Reglamentación NIC. Llamadas las partes a conciliación, esta no se produce. Por lo cual se procede a fijar las normas de procedimiento.

6. Que con fecha 06 de Mayo de 2014, se recibe Demanda de asignación de nombre de dominio del Primer Solicitante.

7. Que con fecha 06 de Mayo de 2014, se recibe Demanda de reclamación de mejor derecho de nombre de dominio del Segundo Solicitante.

8. Que con fecha 07 de Mayo de 2014, se resuelve: A presentación del Primer Solicitante, se le apercibe fijándose un plazo de 5 días contados de la notificación de la presente resolución, para que acompañe escrito de patrocinio y poder. A presentación del Segundo Solicitante se resuelve, A lo principal: Por presentada demanda de asignación de nombre de dominio; Primer Otrosí: Por acompañados documentos con citación.

9. Que con fecha 09 de Mayo de 2014, el Primer Solicitante presenta escrito cumpliendo lo ordenado.

10. Que con fecha 09 de Mayo de 2014, se resuelve: A presentación del Primer Solicitante, se resuelve téngase presente. “Se da inicio a un plazo de 10 días hábiles para observaciones y comentarios a los escritos y pruebas”.

11. Que con fecha 12 de Mayo de 2014, se resuelve: A presentación del Primer Solicitante de argumentos y pruebas sobre su mejor derecho, habiendo cumplido lo ordenado y acompañado el poder dentro de plazo, se resuelve, A lo Principal: por presentados argumentos de asignación de nombre de dominio; Primer Otrosí: téngase presente; Segundo Otrosí: por acompañados documentos con citación. Se modifica resolución de fecha 09 de Mayo de 2014 en su punto 2 y se da inicio al plazo de 10 días allí indicado a partir de la notificación de la presente resolución.

12. Que con fecha 26 de Mayo de 2014 se recibe escrito Evacua Traslado de parte del Primer Solicitante

13. Que con fecha 27 de Mayo de 2014 se recibe escrito de Observaciones a la presentación del Primer Solicitante de parte del Segundo Solicitante.

14. Que con fecha 29 de Mayo de 2014, se resuelve: A presentación del Primer Solicitante, se resuelve téngase presente. A presentación del Segundo Solicitante, se resuelve téngase presente. Se cita a las partes a oír sentencia.

15. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Primer Solicitante son los siguientes:

I. Mi representada es una empresa con más de 20 años de experiencia en el desarrollo y posterior arriendo de Centros de Distribución y Bodegas en las modalidades de Condominio y proyectos *Buil to Suite* (Hechos a la Medida).
Cuenta con una importante cartera de clientes a nivel nacional a saber: Dite Automóviles, Adidas, Cencosud, Finning CAT, Pepsico, 3m, por nombrar solo algunos.

II. La solicitud por parte de mi representada del nombre de dominio en disputa, se funda en el hecho de que corresponde a las iníciales de su razón social. En efecto, las siglas bfsa corresponde a BODENOR FLEX CENTER S.A., por lo que se encuentra en una necesidad de solicitar este nombre de dominio para que sus potenciales clientes puedan fácilmente identificarlo en internet, toda vez que el nombre social se hace algo difícil de recordar para los consumidores. Por lo anterior, existe de parte de mi representado un interés real, actual, directo y concreto sobre el nombre de dominio en disputa.

III. En un otrosí de esta presentación y para demostrar el uso del nombre o razón social de mi representado en el mercado nacional se adjunta una serie de antecedentes y documentos, incluida su página web actual www.bodenorflexcenter.cl, la que es necesaria adaptar con el nombre de dominio solicitado por las razones indicadas.

Por ello pide acoger los argumentos interpuestos por mi representada al momento de resolver el presente conflicto, y en definitiva disponer el rechazo y eliminación de la solicitud del nombre de dominio “bfsa.cl” efectuada por BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA, asignándoselo a mi representada BODENOR FLEX CENTER S.A. todo con expresa condena en costas.

16. Que por la parte del Primer Solicitante, se tienen por acompañados los siguientes documentos:

1.- Copia simple del poder donde consta personería para obrar en representación de BODENOR FLEX CENTER S.A.
2.- Copia simple de Antecedentes legales de BODENOR FLEX CENTER S.A., realizado por la oficina de abogados Walker y Valdivia Asociados.
3.- Copia simple de estatutos de BODENOR FLEX CENTER S.A.
4.- Copia simple de la solicitud de protocolización de extracto de estatutos de BODENOR FLEX CENTER S.A.
5.- Copia simple de acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de BODENOR FLEX CENTER S.A.
6.- Copia simple de protocolización extracto de fusión por absorción de BODENOR FLEX CENTER S.A.
7.- Copia simple de protocolización extracto de junta extraordinaria de accionistas de BODENOR FLEX CENTER S.A.

8.- Copia simple de rectificación y complementación de acta de la junta extraordinaria de accionistas de BODENOR FLEX CENTER S.A.
9.- Copia Simple de fusión de constructora e inmobiliaria flex center lo Boza Limitada a BODENOR FLEX CENTER S.A.
10.- Copia simple sexta junta extraordinaria de accionistas BODENOR FLEX CENTER S.A.
11.- Copia simple extracto de modificación BODENOR FLEX CENTER S.A.
12.- Copia simple séptima junta extraordinaria de accionistas BODENOR FLEX CENTER S.A.
13.- Copia simple extractor de constitución y modificación de sociedad BFC SANTIAGO S.A y BODENOR FLEX CENTER S.A.
14.- Copia simple inserción acta, sesión de directorio BODENOR FLEX CENTER S.A.
15.- Copia simple de página web.

17. Que en resumen los argumentos esgrimidos por parte del Segundo Solicitante son los siguientes:

I. BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA (en adelante, e indistintamente, "BSF®") es una empresa que nace en 1985, dedicada a la prestación de servicios de almacenaje, distribución y desarrollo inmobiliario de estructura logística para terceros, mediante el arriendo de módulos independientes de bodegas de diversos tamaños y características, de acuerdo a las necesidades de sus diversos clientes, brindando adicionalmente servicios de embalaje, empaquetado, transporte, seguridad y otros atingentes a esta área de negocios, de manera de otorgar una atención integral.

II. En la actualidad, BSF® es la empresa de mayor trayectoria y tamaño en nuestro país, contando con más de 1.250.000 m^2 de bodegas distribuidas en Santiago y en las ciudades de Antofagasta, Chillán, Temuco y Puerto Montt, que van desde mini bodegas de 25 m^2, hasta centros de distribución construidos de acuerdo a las necesidades específicas de sus usuarios.

III. Dado el enorme crecimiento experimentado a nivel nacional, BSF® busca expandir sus horizontes ofreciendo su amplia gama de servicios dentro de Perú. Consecuencia directa de ello, es el nacimiento de los centros del almacenaje, transporte y distribución de Portada Lurín y Villa El Salvador, dentro del país vecino.

IV. Dentro de este contexto nacen las marcas SAN FRANCISCO®, BSF®, BSF BODEGAS SAN FRANCISCO®, BSF BODEGAJE® y similares, como identificadores del origen comercial de los servicios actualmente ofrecidos por mi representada, todos las cuales se han posicionado de manera tal, que han adquirido un enorme reconocimiento, fama y notoriedad tanto en Chile, como en el extranjero, producto de la innovación en la prestación de los mismos y la integración de áreas asociadas que contribuyen al mejoramiento en la puesta a disposición del público consumidor de los servicios de almacenaje, transporte y gestión logística de toda clase de productos.
Por ello es que no puede desconocerse que el propietario, primer adoptante y legitimo creador de la familia de marcas SAN FRANCISCO®, BSF®, BSF BODEGAS SAN FRANCISCO®, BSF BODEGAJE®, es mi representada, BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA.
LA FAMILIA DE MARCAS BSF®, SAN FRANCISCO®, BSF BODEGAS SAN FRANCISCO®, BSF BODEGAJE®, JUNTO CON SUS NOMBRES DE DOMINIOS RELACIONADOS, SE ENCUENTRAN PROFUSAMENTE REGISTRADOS EN CHILE Y EL EXTRANJERO, BAJO LA TITULARIDAD DE BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA.

V. Mi representada actualmente posee intereses reales, efectivos y serios sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que creó y comenzó a usar las marcas BSF®, SAN FRANCISCO®, BSF BODEGAS SAN FRANCISCO®, BSF BODEGAJE®, desde el año 1985, contando en la actualidad con una amplia gama de registros y solicitudes de marca vigentes, según se desprende del siguiente listado:

a) Registros marcarios en Chile:

Marca	Nº de Solicitud	Nº de Registro	Cobertura
BSF - ALMACENAJE	1.026.119	995.696	Clase 39.
BSF - BODEGAS Y CENTROS DE DISTRIBUCION	1.026.117	995.694	Clase 39.

BSF - SOLUCIONES DE ALMACENAJES Y SERVICIOS INTEGRADOS	1.026.115	995.692	Clase 39.
BSF - CENTRO LOGISTICO DE SANTIAGO	1.026.104	995.690	Clase 39.
BSF BODEGAJE	1.026.101	995.688	Clase 39.
BSF LOGISTICA	1.026.098	995.686	Clase 39.
BSF TRANSPORTE	1.026.096	995.684	Clase 39.
	1.026.095	1.029.459	Clase 45.
	1.025.690	997.326	Clase 41.
	1.025.689	997.324	Clase 39.
	1.025.688	1.001.148	Clase 38.
	1.025.686	997.322	Clase 37.
	1.025.685	997.320	Clase 35.
	1.025.684	997.318	Clases 1 a la 34.
	1.025.682	997.316	Clase 16.
	1.025.681	997.314	Clase 45.
BODEGAS SAN FRANCISCO	1.025.680	1.029.457	Clase 45.
BODEGAS SAN FRANCISCO, DESARROLLANDO ESPACIOS DE CONFIANZA	902.566	895.952	Clase 39.
BSF, DESARROLLANDO ESPACIOS DE CONFIANZA	902.565	895.951	Clase 39.
GRUPO BSF	884.760	886.247	Clase 39.
GRUPO BSF	884.759	886.246	Clase 37.
GRUPO BSF	884.758	886.245	Clase 35.
GRUPO BSF	884.757	886.244	Clase 16.
LOGISTICA SAN FRANCISCO	872.080	864.802	Clase 39.
SAN FRANCISCO	854.697	853.668	Clase 39.
	812.778	829.580	Clase 39.
	703.811	746.665	Clases en las regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
	1.071.009	1.068.095	Clase 39.
BSF BODEGAS SAN FRANCISCO	1.062.611	1.036.973	Clase 35.
BODEGAS SAN FRANCISCO	1.063.315	1.041.939	Clase 39.
BODEGAS SAN FRANCISCO	1.071.008	1.068.093	Clase 35.
SAN FRANCISCO	1.088.836	1.073.657	Clase 45
SAN FRANCISCO	1.062.612	1.036.975	Clase 35.

b) Registros marcarios en el extranjero:

	224.392 Costa Rica clase 39, 408.413 Colombia clase 39, 21485 01 Panamá clase 39, Sol. Nº 439016 Uruguay clase 39
BODEGAS SAN FRANCISCO	224.396 Costa Rica clase 39, 408.411 Colombia clase 39, 56.723 Perú clase 39, 21484 01 Panamá clase 39, Sol. Nº 06913-2012 Guatemala clase 39
BSF	223.836 Costa Rica clase 39, 408.410 Colombia clase 39, 56.367 Perú clase 39, 214282 01 Panamá clase 39
BSF ALMACENES DEL PERU	59.941 Perú clase 39, 58.129 Perú clase 39, 56.439 Perú clase 39
BODEGAS SAN FRANCISCO ALMACENES DEL PERÚ	58.131 Perú clase 39
BODEGAS SAN FRANCISCO DEL PERÚ	58.128 Perú clase 39
BSF DEL PERÚ	58.130 Perú clase 39

BSF DEPOSITOS SAN FRANCISCO	56.438 Perú clase 39, Sol. Nº 2837603 Argentina clase 39
BFS ALMACENES SAN FRANCISCO	Sol. Nº 2837602 Argentina clase 39

c) Nombres de dominio .CL:

NOMBRE DE DOMINIO	TITULAR
BSF.CL	BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA
BSFSA.CL	BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA
BSFLTDA.CL	BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA
BODEGASSANFRANCISCO.CL	BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA
BODEGASANFRANCISCO.CL	BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA
SANFRANCISCO.CL	BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA
BODEGASSANFRANCISCOLIMITADA.CL	BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA
BODEGASSANFRANCISCOLTDA.CL	BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA
SFBSA.CL	BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA
SFSA.CL	BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA
BODEGASSANFCO.CL	BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA
BODEGASANFCO.CL	BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA

VI. Conforme con lo recién señalado, y gracias al uso sostenido que BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA ha efectuado sobre sus marcas SAN FRANCISCO®, BSF®, BSF BODEGAS SAN FRANCISCO® y similares desde hace más de 25 años, *ha generado que las mismas alcancen un elevado grado de distintividad, lo cual permite a los consumidores en la actualidad, atribuir inmediatamente a mi representada la procedencia u origen empresarial de los servicios distinguidos bajo tales signos, y particularmente bajo las expresiones "BSF" y "BODEGAS SAN FRANCISCO", indistintamente:*

VII. Lo anterior, sumado a los esfuerzos desplegados por mi representada para su posicionamiento en el mercado nacional y extranjero, trajo como consecuencia que la familia de marcas BSF®, SAN FRANCISCO® y relacionadas, actualmente goce de fama y notoriedad en el mercado nacional, en relación a servicios de las clases 35, 37, 39, 43 y 45, constitutivos del giro principal de mi mandante, razón suficiente para estimar que cualquier intento de utilización de marca ajena dentro de la red por parte de un tercero, para identificar servicios de igual naturaleza que los descritos, constituye una actitud reñida con la competencia leal y la ética mercantil, denotando desde ya la existencia del mejor derecho sobre el nombre de dominio disputado, en favor de mi representada.

VIII. Los antecedentes recién descritos, cobran mayor relevancia si tenemos a la vista que BODENOR FLEXCENTER S.A., ES COMPETIDORA DIRECTA DE MI REPRESENTADA, razón por la cual de asignarle un nombre de dominio como BFSA.CL, de composición confusamente similar a la familia de marcas BSF® de mi mandante, inducirá a error o engaño al público consumidor dentro de la red de Internet, sobre el origen empresarial de los servicios ofrecidos mediante dicha página web, todo lo cual quedará debidamente acreditado en autos.

IX. Respecto a las similitudes existentes entre el nombre de dominio disputado y la familia de marcas comerciales de la cual es titular mi representada, sólo cabe manifestar que debido a las enormes inversiones monetarias y humanas que ésta ha realizado en posicionar a este signo como líder dentro del mercado nacional, regional y en la red, los usuarios de Internet propenderán a creer que el nombre de dominio BFSA.CL está directamente relacionado con mi representado, puesto que como se indicó, la totalidad de la denominación que lo designa es prácticamente idéntica a la marca de mi mandante, utilizada desde hace casi 30 años en el mercado nacional, para distinguir SERVICIOS DE LA MISMA ENTIDAD respecto de aquellos que pretende dar a conocer el primer solicitante a través del mismo. Por ello solicitan tener por interpuesta la presente demanda en juicio arbitral en contra de BODENOR FLEXCENTER S.A., acogerla a tramitación y en definitiva resolver el conflicto asignando el nombre de dominio BFSA.CL a BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA, con expresa condena en costas a la contraria.

18. Que por la parte del Segundo Solicitante, se tienen por acompañados los siguientes documentos:

I.-Legajo de copias simples de los informes obtenidos en la página web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Chile, que dan cuenta de los numerosos registros existentes para las marcas BSF®, BSF BODEGAS SAN FRANCISCO®, BODEGAS SAN FRANCISCO® y similares, todas ellas de propiedad de mi representada, a saber, BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA.
II.-Legajo de copias simples de los informes obtenidos en la página web de las oficinas de marca de Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Argentina y Uruguay, que dan cuenta de los numerosos registros y solicitudes de marca existentes para las expresiones BSF®, BSF BODEGAS SAN FRANCISCO®, BODEGAS SAN FRANCISCO® y similares en dichos países.
III.- Legajo de informes obtenidos desde el sitio web de NIC Chile, que dan cuenta de la titularidad del Segundo Solicitante, sobre los nombres de dominio bsf.cl, bsfsa.cl, bsfltda.cl, bodegassanfrancisco.cl, bodegasanfrancisco.cl, bodegasanfco.cl. sfbsa.cl, sfsa.cl, bodegassanfranciscolimitada.cl, sanfrancisco.cl, bodegassanfco.cl y bodegassanfranciscoltda.cl.
IV.- Copia simple del informe extraído desde la base de datos de NIC Chile, que da cuenta de la titularidad de BODENOR FLEXCENTER S.A., sobre el nombre de dominio WWW.BODENORFLEXCENTER.CL, de idéntico giro al desarrollado por mi representada.
V.- Pantallazos de diversas páginas web en donde aparece la marca BSF®, dando cuenta de su utilización actual en la red.
VI.- Pantallazo del nombre de dominio BFSA.CL, que evidencia que el sitio web se encuentra actualmente inactivo.
VII.- Ejemplar de la revista Portafolio Retail del Diario Financiero, Abril de 2013 Nº1, en cuya página 7 puede apreciarse que BODENOR FLEXCENTER, posee exactamente el mismo giro que mi mandante, siendo competidores directos en el mercado.
VIII.- Ejemplar de la revista especializada Negocios Globales - Logística / Transporte / Distribución -, año VII, Nº 94 correspondiente al mes de diciembre de 2013, en cuya página 41, puede observarse publicidad referente al Segundo Solicitante, donde se indica su presencia en el mercado desde el año 1985.
IX.- Ejemplar de la revista especializada Logistec, año XII, edición 75, correspondiente a los meses de febrero /marzo de 2013, en cuya página 15 se aprecia la utilización del elemento BSF® como marca ancla de mi representada y a continuación, en la página 17, publicidad referente al primer solicitante BODENOR FLEXCENTER, dando cuenta que ambas son competidoras en el mercado.
X.- Ejemplar de la revista especializada Logistec, año XII, edición 79, correspondiente a los meses de octubre / noviembre de 2013, en cuya página 17 se aprecia la utilización del elemento BSF® como marca ancla de mi representada y a continuación, en la página 23, publicidad referente al primer solicitante BODENOR FLEXCENTER, dando cuenta que ambas son competidoras en el mercado.
XI.- Ejemplar de la revista especializada Negocios Globales - Logística / Transporte / Distribución -, año VII, Nº 93 correspondiente al mes de noviembre de 2013, en cuya página 2 puede observarse publicidad referente al Segundo Solicitante, en donde se indica su presencia en el mercado desde el año 1985. Además, en la página 43, se aprecia una entrevista a Matías Peró, Subgerente de Desarrollo de BSF®.
XII.- Ejemplar de Edición Especial del diario El Mercurio, referente a BODENOR FLEXCENTER, donde se explica el giro desarrollado por dicha empresa, dando cuenta que se trata de un competidor directo de mi mandante y que además, no utiliza en ninguna parte la razón social de forma acrónima.
XIII.- Copia simple de reportaje titulado "Empresas de Bodegaje Aceleran Proyectos Impulsados por Retail", desarrollado por el Diario Financiero de fecha 10 de enero de 2008, donde se muestra un gráfico referente al mercado de bodegaje en Chile, señalando al Segundo Solicitante como principal actor, seguido de su competidora más cercana, Bodenor Flexcenter.
XIV.- Copia simple de reportaje titulado "Bodenor Afina Compra de 63 Hectáreas de Centro Logístico de Española Saba en Pudahuel", desarrollado por el Diario El Mercurio de fecha 4 de mayo de 2012, donde se detalla el negocio de la competidora del Segundo Solicitante.
XV.- Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio PATHFINDER-CHILE.CL.
XVI.- Copia de sentencia dictada, en relación al conflicto sobre asignación del dominio PROMAIN.CL.

19. Que con fecha 26 de Mayo de 2014, el Primer Solicitante presenta escrito de Evacúa Traslado señalando lo siguiente:

I. BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA, en su calidad de Segundo Solicitante de autos, ha desarrollado latamente el prestigio que ésta cuenta en el giro o actividad del bodegaje, tanto en el mercado nacional como internacional, aspecto que en nada se relaciona con acreditar un mejor derecho, objeto de litis.

II. Otra afirmación imprudente es aquella contenida en la página 11 del escrito presentado por la contraria, al señalar lo siguiente: "…*la asignación de un nombre de dominio sustancialmente similar a su marca ancla, implicará un aprovechamiento indebido de los beneficios que mi mandante ha obtenido gracias al uso sostenido de su denominación BSF*"
Es decir, tales acusaciones se fundamentan en hipótesis absolutamente falsas y alejadas de toda realidad, sin respaldo probatorio alguno que las justifiquen, sino que por el simple hecho de haber mi mandante intentado registrar el nombre de dominio en disputa.

III. En efecto, reiteramos las afirmaciones contenidas en nuestra presentación de fecha 6 de Mayo de 2014, en la cual manifestamos que el nombre de dominio "bfsa.cl" sólo representa las iníciales de la razón social de mi mandante, esto es, BODENOR FLEXCENTER S.A., sin ninguna otra consideración valórica o intencionalidad de asimilarse a otras marcas registradas para aprovecharse de éstas o para desviar clientela.
Por consiguiente, existe un legítimo interés y derecho de mi representada de también identificarse en la red a través de las iníciales de su razón social, simplificando la tarea de sus clientes en vez de ingresar a la web a través del nombre de dominio bodenorflexcenter.cl

IV. Más aún, según las directrices del INAPI, organismo a través del cual se solicitan el registro de marcas, ha señalado que al tratarse de marcas que representan siglas y, por lo tanto, son de corta duración, es suficiente una letra de diferencia para que ellas puedan ser consideradas distintivas.
A mayor abundamiento, en un otrosí de esta presentación, acompañamos impreso obtenido del sitio web www.inapi.cl con el detalle de la siguiente marca comercial que distinguen servicios de la clase 39 (nomenclatura que describe los servicios que representan la principal actividad económica de Bodegas San Francisco Ltda..):
Registro Nº 976.807 de la marca BSA de propiedad de Cementos Bicentenario, la cual ha coexistido con las marcas BSF.

V. En consecuencia y por las razones esgrimidas en el punto 6 de esta presentación, como también documentación de prueba aportada en nuestra presentación de fecha 6 de Mayo de 2014 que la sustenta, mi representada cuenta con un legitimo interés y derecho de solicitar el nombre de dominio "bfsa.cl" y, existiendo equiparidad de derechos e intereses alegados por las partes, es plenamente aplicable el principio "First Come First Serve", debiendo proceder a la asignación del nombre de dominio en disputa a mi representada en su calidad de primer solicitante.

20. Que por la parte del Primer Solicitante, se tienen por acompañados los siguientes documentos:

1.- Impresos obtenidos del INAPI con el detalle de los siguientes registros de marcas que coexisten en las clases 39 y 35 con las marcas BSF:
- Registro Nº 976.807 de la marca BSA de propiedad de Cementos Bicentenario que distingue servicios de la clase 39.
- Registro Nº 838.000 de la marca "VFS Chile" que distingue servicios de la clase 35.

21. Que con fecha 27 de Mayo de 2014, el Segundo Solicitante presenta escrito de Evacúa Traslado señalando lo siguiente:

I. En efecto, aún cuando el primer solicitante señala que el nombre de dominio pedido corresponde a las iniciales de su razón social, NO ACREDITA EN MOMENTO ALGUNO LA UTILIZACIÓN EFECTIVA DE TAL EXPRESIÓN ACRÓNIMA DENTRO DEL MERCADO NACIONAL. Lo anterior resulta fácil de develar, por cuanto se limita a acompañar antecedentes que dan cuenta de su razón social, más no del segmento efectivamente disputado, "BFSA.cl", el cual guarda un grado de similitud enorme con las marcas y nombres de dominio BSF® y relacionados, debidamente registrados por mi representada.

II. Tan cierto resulta lo recién indicado, que BODENOR FLEXCENTER S.A. incluso señala que la solicitud de nombre de dominio BFSA.CL, busca que "*sus potenciales clientes puedan fácilmente identificarlo en internet, toda vez que el nombre social se hace algo difícil de recordar para los consumidores*", es decir, obvía el objetivo de captar nueva clientela,

soslayando: (A) El carácter confusamente similar con la familia de marcas BSF® de mi representada, con más de 25 años de trayectoria en el mercado nacional; (B) Que se trata de una empresa que es competidora directa de BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA; (C) Que resulta por decirlo menos, discutible, pensar que los potenciales clientes del primer solicitante no podrán identificarlo con facilidad en la red, en tanto cada una de las compañías fusionadas que dieron origen a la nueva razón social, BODENOR y FLEXCENTER, respectivamente, cuentan con más de 20 años de presencia en el mercado nacional, poseyendo además los dominios BODENOR.CL y FLEXCENTER.CL, que redirigen al sitio web WWW.BODENORFLEXCENTER.CL.

III. Complementando todas las circunstancias puestas de manifiesto a lo largo de autos, resulta relevante advertir que la contraria está intentando justificar la apropiación de una expresión que es confusamente similar a la familia de marcas de mi representada, BSF®, aún cuando comercialmente opera bajo la expresión acrónima "BFC" y no bajo el conjunto "BFSA", como pretende aducir en el caso en particular.

POR TANTO, RUEGO AL S.J.A. tener presente las observaciones planteadas en contra del escrito de argumentos presentado por BODENOR FLEXCENTER S.A. y en definitiva resuelva el conflicto asignando el nombre de dominio BFSA.CL a BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA, con expresa condena en costas a la contraria.

CONSIDERANDO:

1. Que la Reglamentación de NIC Chile, en su artículo 14, señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros, y que en autos en virtud de la existencia de un Primer y un Segundo Solicitante compitiendo por un mismo nombre de dominio, corresponde determinar cuál de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado bfsa.cl, y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

2. Que es un hecho que el Segundo Solicitante tiene un listado de Registros Marcarios tanto en Chile como en el extranjero en los que se encuentra la expresión "BSF", como también es titular de un listado de dominios .CL los cuales con llevan la expresión "BSF" y otros similares como bsfsa.cl

3. Que es un hecho que al tener el Segundo Solicitante Registros Marcarios y registros de nombres de dominio que lo identifican con su marca BSF, tanto en el mercado nacional como internacional, marca cuyo uso además ha acreditado en autos.

4.Que además por los rubros de ambas empresas pertenecientes al bodegaje, no sería factible que la marca BSF ya registrada por el Segundo Solicitante formara parte de la identidad virtual del primer solicitante, tratándose de un mismo rubro o muy cercano como son los distintos aspectos del bodegaje ya que siendo un mercado muy específico es evidente que los consumidores identifican a sus actores, y se verían confundidos si un competidor usara en Internet un nombre que contiene completamente la marca de otro competidor.

5. En este sentido, claramente el dominio disputado bfsa.cl, traería confusión, error o engaño en los consumidores de internet respecto a los productos ofrecidos, puesto que el Segundo Solicitante ya es identificado por su marca BSF por el público consumidor específico.

SE RESUELVE:

Se asigna el dominio bfsa.cl al Segundo Solicitante, BODEGAS SAN FRANCISCO LIMITADA

Sobre solicitud de Condena en Costas no ha lugar

Notifíquese por carta certificada a las partes y por e-mail bajo firma electrónica a NIC Chile.
Envíese además e-mails para fines informativos a las partes.

Como testigos de haberse dictado la presente resolución firman doña Isabel Paiva Hantke, Rut: 7.287.246-0 y doña Tamara Vergara Pradine, Rut: 16.278.653-9, ambas de mi mismo domicilio.

GABRIELA PAIVA HANTKE
Juez Arbitro Arbitrador

Testigos.

ISABEL PAIVA HANTKE
RUT: 7.287.246-0

TAMARA VERGARA PRADINE
RUT: 16.278.653-9