Fallo arbitral por dominio "bg.cl"

FLEX MEDIA INC

-v-

BATA CHILE S.A.

REP. SARGENT & KRAHN

Juez Arbitro

Ricardo Sandoval López

En Santiago, a 27 de Septiembre de 2012

VISTO:

PRIMER0: Que por oficio 0F. 16.540, de 23 de Julio de 2012, el cual rola a fojas 1, de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por la inscripción del nombre de dominio "bg.cl";

SEGUNDO: Que consta en el mismo oficio, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto**: FLEX MEDIA INC,** persona jurídica dedica al rubro de su denominación, RUT Nº 59.164.250-2, domiciliada en Avenida Vitacura 2939, piso 10, Las Condes, Santiago, quien tiene la calidad de primer solicitante del nombre de dominio "bg.cl", el cual pidió a su favor el día 26 de Marzo de 2012, a las 09:29:09 horas GMT y **BATA CHILE S.A.,** persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, representada por Sargent & Krahn, RUT N° 92.216.000-7, ambos domiciliados, para estos efectos, Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Santiago, quien tiene la calidad de segundo solicitante del mismo nombre de dominio "bg.cl", el cual pidió a su favor el día 09 de Abril de 2012, a las 14:42:41, horas GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 01 de Agosto de 2012, la cual rola en los autos, el suscrito aceptó el cargo y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 13 de Agosto de 2012, a las 09,30 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas por carta certificada a las partes, según consta de los comprobantes de envío por

correo certificado que rolan en los autos y, a NIC Chile, en la forma correspondiente.

QUINTO: Que el día 13 de Agosto de 2012, tuvo lugar el comparendo decretado, en rebeldía de la primera solicitante**: FLEX MEDIA INC.**, con la asistencia de don CARLO BENUSSI DIAZ, Habilitado en Derecho, quien comparece por **BATA CHILE S.A.,** representada por Sargent & Krahn, en virtud de patrocinio y delegación de poder que el tribunal tuvo presente y por acompañados los documentos respectivos. El árbitro procedió a calificar la consignación decretada, estimándola bastante y, acto seguido, atendida la inasistencia del primer solicitante, el tribunal procedió a fijar las normas de procedimiento a las que se ceñirá la controversia arbitral, todo ello según consta del acta levantada al efecto y que rola a fojas en los autos.

SEXTO: Que por resolución de fecha 13 de Agosto de 2012, se notificó a las partes el acta de la audiencia y las resoluciones adoptadas en ella, como consta en autos.

SÉPTIMO: Que la parte del segundo solicitante BATA CHILE S.A., representada por Sargent & Krahn, mediante escrito presentado por la abogado doña María Luisa Valdés Steeves, solicita la asignación del nombre de dominio "bg.cl", basado en los siguientes fundamentos de hecho

que se transcriben textualmente de su propio libelo: **BATA CHILE S.A.**

Nuestra representada cuenta con una serie de marcas comerciales como parte de la estrategia para llegar a diferentes sectores del mercado y proteger sus inversiones, las que se encuentran debidamente registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ("INAPI").

Entre ellas, se encuentra precisamente la marca comercial **BG**, IDENTICA al nombre de dominio en disputa. El detalle es el siguiente:

- Registro Nº 731.182, "**BG**", mixta, para distinguir productos en clase 25.

Este registro es una poderosa muestra del mejor derecho que asiste a nuestra representada respecto del nombre de dominio en disputa "BG.CL", toda vez que éste es sencillamente idéntico a la marca comercial y signo distintivo de los famosos productos de nuestra mandante.

BATA CHILE S.A. es la legítima dueña de la expresión "**BG**" para distinguir e identificar sus productos, signo que constituye una abreviación de la renombrada marca de zapatos infantiles, **BUBBLE GUMMERS**, de BATA. Estos productos son conocidos a nivel nacional ya que nuestra mandante los ofrece y promociona en sus tiendas a lo largo de todo Chile, por lo que resulta natural que todos los usuarios de Internet así como el público en general relacione y vincule el signo **BG** con nuestra mandante.

La demandada de autos, al solicitar el nombre de dominio "BG.CL", podría aprovecharse de la fama y notoriedad que ha obtenido nuestra mandante y sus productos a través de los años, desviando a los consumidores y usuarios de Internet a un sitio de un tercero. Ello, considerando además que la marca **BG** de nuestra mandante es real y efectivamente utilizada por esta en el mercado e Internet para distinguir sus reconocidos productos.

durante muchos años a nuestra cliente, y que por un error administrativo, el mismo no se renovó, dando origen a la solicitud de la demandada y la presente oposición de BATA:

Historia del dominio bg.cl

bg.cl
1999/12/13 18:53:12 GMT 1 BATA S.A.C. REP. WEEKMARK EDIC. Y SERV. LTDA.
(BATA S A C)
2001/01/04 23:39:08 GMT 1 BATA S.A.C. REP. WEEKMARK EDIC. Y SERV. LTDA.
(BATA S A C)
2001/10/10 15:33:12 GMT 1 BATA CHILE S.A. Rep Weekmark Edic y Serv Ltda
(BATA S A C)
2001/10/14 14:45:01 GMT 1 BATA CHILE S.A. Rep Weekmark Edic y Serv Ltda
(BATA S A C)
2003/10/14 14:16:39 GMT 1 BATA CHILE S.A. Rep Weekmark Edic y Serv Ltda
(BATA S A C)
2005/09/16 16:21:55 GMT 1 BATA CHILE S.A. Rep Weekmark Edic y Serv Ltda
(BATA S A C)
2006/01/24 20:14:10 GMT 1 SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA
2006/02/07 18:53:51 GMT 1 Bata Limited Rep. Sargent & Krahn
(SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA)
2007/11/26 10:58:32 GMT 1 Bata Limited Rep. Sargent & Krahn
(SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA)
2009/11/17 19:14:21 GMT 1 Bata Limited Rep. Sargent & Krahn
(SARGENT Y KRAHN PROCURADORES INTERNACIONALES DE PATENTES Y MARCAS LTDA)

En resumen, "**BG**" es una marca **creada, registrada y profusamente utilizada por nuestra mandante en Chile**, por lo que su uso o aprovechamiento por parte de un tercero le causará un grave perjuicio.

Copia de los certificados de registro correspondientes, se acompañan en un otrosí de esta presentación.

3. VINCULACIÓN ENTRE EL NOMBRE DE DOMINIO SOLICITADO "BG.CL" Y NUESTRA MANDANTE.

Como se expuso anteriormente en esta presentación, nuestra mandante es una de las empresas más importantes a nivel nacional en el rubro del calzado, dedicada a la comercialización de importantes marcas de zapatos entre las cuales se encuentra, precisamente **B**ubble **G**ummers, conocida también por su signo "**BG**".

- BG (marca registrada de nuestra representada)
- BG.CL (nombre de dominio en disputa)

Como se observa y según se expuso en los apartados anteriores, la demandada de autos se limitó a solicitar como nombre de dominio **un signo que es marca comercial registrada de nuestra mandante y con la cual distingue sus reconocidos productos en el mercado e Internet; sin agregar ningún elemento diferenciador, lo que en definitiva impide diferenciar el dominio en disputa de las marcas registradas y productos de nuestra mandante.** Sostenemos, fundados en la fama y reconocimiento en Internet de nuestra mandante y de los productos que esta ofrece bajo la marca **BG**, que este dominio será asociado a BATA CHILE S.A., quien posee un vínculo real y efectivo con ella en el mercado, así como derechos previos respecto de la misma.

Al respecto, es importante señalar que el artículo 14 del Reglamento dispone expresamente que "*Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contrarie 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***".

A mayor abundamiento, creemos que es importante rescatar lo señalado en la sentencia recaída en el arbitraje del nombre de dominio promain.cl. En dicho fallo, se concluyó que se procedía a asignar el nombre de dominio en disputa a:

> *"...**la parte que sí ha acreditado oportunamente ser titular de derechos marcarios preexistentes sobre un signo que coincide en lo esencial con el referido nombre de dominio en disputa**."*

Cualquier persona enfrentada a este nombre de dominio deducirá que se trata de un sitio Web con información sobre los reconocidos productos de la marca BG, de propiedad de BATA CHILE S.A.

Cabe tener presente que **la función básica de todo nombre de dominio es aquella consistente en poder identificar e individualizar correctamente a cada usuario de Internet**, función que en caso de ser otorgado el dominio en disputa al primer solicitante de autos no se estaría cumpliendo.

En razón de todo lo anteriormente expuesto, corresponde rechazar la solicitud de la demandada respecto del nombre de dominio en disputa, ya que de lo contrario se permitirá que un tercero haga uso de una marca comercial que está debidamente registrada ante el Instituto

es reconocida por el público consumidor así como por los usuarios de Internet, todo lo cual llevaría a una inevitable confusión de los mismos.

En el plano del derecho invoca este libelo los criterios aplicables para la asignación de los nombres de dominio: titularidad de marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, los que ha señalado la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Dominio de ICANN, el informe final de la OMPI sobre esta materia, lo preceptuado en el Reglamento respectivo de NIC Chile, el Convenio de Paris, los que no se reproducen en esta fallo por ser ampliamente conocidos y aplicados reiteradamente en sentencias relativas a este tipo de contiendas. Concluye el segundo solicitante pidiendo la asignación del dominio materia de este arbitraje por los fundamentos de hecho y de derecho invocados.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 27 de Agosto de 2012, notificada con fecha esa misma, se proveyó la demanda de asignación de nombre de dominio por la parte del segundo solicitante **BATA CHILE S.A.,** se confirió traslado por tres días al primer solicitante, teniendo por acompañados los documentos en la forma solicitada y presente el patrocinio y poder.

NOVENO: El día 04 de Septiembre de 2012, se recibió la causa a prueba, fijando como hechos substanciales y

pertinentes controvertidos los siguientes: "Derechos y/o interés de las partes en el nombre "bg.cl" y utilización efectiva que las partes han hecho del nombre "bg". Esta resolución fue notificada a las partes por correo electrónico en la misma fecha en que se dictó.

DECIMO: Que por resolución de fecha 10 de Septiembre de 2012, notificada con esa misma, se tuvo por ratificados dentro del término y para fines probatorios, los documentos acompañados a la demanda por el segundo solicitante, accediendo a lo solicitado en el escrito presentado por la abogada MARIA JOSEFINA MORA ARIAS y se puso en conocimiento del primer solicitante, mediante la correspondiente notificación.

UNDECIMO: Con fecha 25 de Septiembre de 2012, el tribunal omitió el trámite de observaciones a la prueba rendida y proceso en general, porque sólo rindió prueba el segundo solicitante. Esta resolución se notificó a las partes por correo electrónico con esa misma fecha.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por las afirmaciones del segundo solicitante, **BATA CHILE S.A.,** por la documentación acompañada oportunamente a los autos y no objetada, resulta ser que se trata de una empresa que ha capitalizado su trayectoria comercial protegiendo sus marcas comerciales mediante la inscripción en el Departamento de

Propiedad Industrial, en las que se incluye la expresión "BG", como se detalla en el acápite séptimo de las parte expositiva del presente fallo.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, cabe a este sentenciador dilucidar si las inscripciones de los derechos marcarios del segundo solicitante, constituyen por sí mismas un mejor derecho al nombre de dominio "bg.cl".

TERCERO: Que si bien en materia de registros de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "FIRST COME, FIRST SERVED", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Dicho principio tiene su excepción en la acreditación de un mejor derecho por la parte a quien le corresponde la probanza en contra del mismo. El valor absoluto del este principio se verifica en aquellas oportunidades en las cuales ninguna de las partes rinde probanzas de mejor derecho; o rendidas estas, resultan equivalentes en su valoración, de modo tal que el único modo romper dicha igualdad de derechos es con la aplicación no de una regla de derecho objetivo, sino del principio "FIRST COME, FIRST SERVED". En el caso sub lite la parte de **BATA CHILE S.A.,** presentó prueba completa respecto de su mejor derecho, como segundo solicitante, del nombre de dominio en cuestión.

CUARTO: Que, siguiendo el raciocinio anterior, resultaba esencial para este sentenciador, no sólo la aplicación del principio FIRST COME FIRST SERVED, sino además que el

primer solicitante hubiere acreditado su mejor derecho mediante una prueba convincente, lo que en el hecho no ocurrió, toda vez que s se mantuvo en rebeldía durante todo el resto juicio y no aportó antecedente alguno que acreditase su pretensión, por lo que no se formó en el árbitro arbitrador la convicción de que tuviera mejor derecho al nombre de dominio en litigio.

QUINTO: Adicionalmente, la inscripción del nombre de dominio "bg.cl" por parte del primer solicitante constituye una amenaza a la identidad comercial del segundo solicitante, que puede verse afectada por confusión, porque al concebir el primer solicitante el nombre de dominio en conflicto en función de las expresiones "BG", ellas coinciden con los registros de marcas del segundo solicitante.

SEXTO: Que el hecho de concluir que el mejor derecho al nombre de dominio "bg.cl" correspondería al segundo solicitante, no perjudica, en absoluto, al primer peticionario, quien como particular no demostró tener un rubro o una actividad que se vincule con el dominio aludido.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 3 y siguientes del anexo 1, sobre procedimiento de Mediación y Arbitraje, de NIC Chile,

RESUELVO:

PRIMERO: Que se asigna el nombre de dominio "bg.cl" al segundo solicitante, esto es, **BATA CHILE S.A.,** representada por Sargent & Krahn, RUT Nº 92.216.000-7, persona jurídica dedicada al rubro de su denominación, domiciliada para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2711, Piso 19, Santiago.

SEGUNDO: Que no se condena en costas al primer solicitante por no haber en autos antecedentes que justifiquen hacerlo.

Notifíquese por correo certificado a las partes y a la Secretaría de NIC Chile en la forma correspondiente; fírmese la presente resolución por el Arbitro y dos testigos. Remítase el expediente a NIC Chile, una vez vencido el plazo de eventuales recursos.

Ricardo Sandoval López

Juez Arbitro

Julia Valenzuela del Valle	Marcy Navarro Puentes
R.U.T. Nº4.831.827-4	R.U.T. Nº 7.189.578-5
Testigo	Testigo