Bg-group.cl

En Santiago, a treinta de Diciembre de dos mil ocho.

VISTOS:

1.- El Oficio de Nic Chile OF09431, de 18 de Agosto de 2008 , por el cual se remiten al suscrito los antecedentes para la realización de este arbitraje, a fin de resolver el conflicto entre Carlos Ignacio Fernando Ebel Sepúlveda y Bata Chile S.A., por la inscripción del nombre de dominio bg-group.cl, que rola a fojas 1.

2.- La identificación de las partes que consta a fojas 2 y 3.

3.- Copia de la comunicación de Nic Chile a las partes, mediante correo electrónico de 18 de Agosto de 2008 , dando cuenta de la designación del suscrito como árbitro en este caso, de fojas 5.

4.- Resolución de fojas 6, de 28 de Agosto de 2008 , por la cual el suscrito acepta la designación de árbitro arbitrador y cita a comparendo a las partes, para fijar las normas de procedimiento.

5.- Notificación de fojas 7, que se hace a las partes con fecha 28 de Agosto de 2008, de la resolución señalada en el número anterior.

6.- Documentos de fojas 8 y 9, que son los formularios de admisión de envíos registrados de Correos de Chile, en los que consta el despacho a las partes por correo certificado, con fecha 28 de Agosto de 2008, de los documentos referidos en los números anteriores.

7.- Copia del correo electrónico dirigido a Nic Chile, con copia a las partes, con fecha 28 de Agosto de 2008, comunicando la aceptación del suscrito a la designación de árbitro en este caso, de fojas 10.

8.- Mensaje de correo electrónico dirigido por Nic Chile a las partes, dando cuenta de haber tomado conocimiento de mi aceptación a la designación de árbitro, de fecha 28 de Agosto de 2008, agregado a fojas 13.

9.- Documentos y escrito de fojas 14 a 25, en los que consta la personería de los representantes de Bata Chile S.A.

10.- Acta del comparendo realizado con fecha 22 de Septiembre de 2008, con la asistencia de don Carlos Ignacio Fernando Ebel Sepúlveda, por sí, y de la egresada de derecho doña Carla Encalada, en representación de Bata Chile S.A., en el cual se fijaron las normas por las que se regirá este procedimiento, que rola a fojas 26 y 27.

11.- Escrito de fojas 28 y siguientes, en el cual don Carlos Ignacio Ebel Sepúlveda formula su alegación de mejor derecho para el nombre de dominio en disputa.

12.- Documento de fojas 31, consistente en impresión de la información contenida en la base de datos del Departamento de Propiedad Industrial, en la cual consta que los señores Bata Chile S.A. son dueños de la marca comercial “BG”, registrada con el Nº 731.182, que distingue todos los productos de la clase 25; y un ejemplar de la etiqueta respectiva, que rola a fojas 32.

13.- Documento de fojas 33 y 34, que corresponde a impresión de la hoja de inicio del contenido de la página web ubicada en la dirección electrónica http://www.bata.cl

14.- Documento de fojas 35 a 48, consistente en impresión del contenido que aparece en la página web cuya dirección es http://www.bubblegummers.com..

15.- Escrito de fojas 49 y siguientes, mediante el cual Bata Chile S.A. presenta su demanda arbitral por asignación de nombre de dominio y acompaña documentos.

16.- Resolución de fojas 54, de 6 de Octubre de 2008, mediante la cual se proveen las presentaciones de las partes, dándose reciproco traslado de las mismas, y su notificación por correo electrónico de 6 de Octubre de 2008, cuya copia rola a fojas 55.

17.- Resolución de fojas 56, de 16 Diciembre de 2008, en la que se cita a las partes a oír sentencia y su correspondiente notificación mediante correo electrónico de igual fecha, cuya copia rola a fojas 57.

Y TENIENDO PRESENTE:

I.- Que son partes en este juicio don Carlos Ignacio Fernando Ebel Sepúlveda, RUT Nº 13.321.482-8 , domiciliado en Américo Vespucio Sur 1300, Las Condes, Santiago y Bata Chile S.A., RUT Nº 92.216.000-7 , con domicilio en Camino a Melipilla 9460, Maipú. .

II.- Que el asunto materia de este arbitraje consiste en resolver el conflicto suscitado entre don Carlos Ignacio Fernando Ebel Sepúlveda, como primer solicitante, y Bata Chile S.A., como segundo solicitante, por la presentación por parte de ambos de solicitudes competitivas para la inscripción del nombre de dominio bg-group.cl, y determinar a quien corresponde el mejor derecho para que se le asigne en forma definitiva dicho nombre de dominio.

III.- Que en su presentación de fojas 28 , la parte de don Carlos Ignacio Fernando Ebel Sepúlveda, funda su petición en los siguientes antecedentes:

Señala ser el representante legal de una sociedad de responsabilidad limitada cuyo giro es la producción de eventos y programas televisivos, con la cual están elaborando un programa de televisión para un canal de deportes de VTR Televisión. Señala que desde hace más de cinco meses están en conversaciones con una productora argentina que desea llegar a nuestro país para realizar en conjunto algunas producciones, lo que los obligaría a darse a conocer con un nombre distinto al que tienen actualmente una vez fusionados, razón por la que es necesario salvaguardar la imagen con la que aparecerían en el mercado, para lo cual comenzó por solicitar el nombre de dominio en cuestión.

Hace ver que la inscripción del nombre de dominio “bg-group.cl” que ha requerido no perjudica moral o materialmente a la contraria, sino que, por el contrario, al ser el primer requirente y ser una persona jurídica con un giro diametralmente opuesto al del segundo solicitante, no le causaría perjuicio alguno a Bata con la asignación del nombre de dominio solicitado.

Señala también que las letras B y G no dicen relación con la fama internacional de Bata y tampoco afectan a sus productos, ya que la última acepción del dominio, específicamente la palabra Group, no hace más que confirmar lo señalado alejando la relación que pudiera existir entre el dominio y la recurrente.

Manifiesta que lo anterior es claro si se revisan además las resoluciones de marcas registradas en el Departamento de Propiedad Industrial, donde se puede ver un sin número de registros con las legra BG, entre los cuales se aprecian registros como BG Group solicitados en representación de BG Intelectual Property Limited, pero no existe registro alguno que se asemeje a BG o a Bg-group donde sea parte Bata Chile.

Señala que en razón de lo anterior tiene el mejor derecho sobre el nombre de dominio bg-group debido a que tiene una pretensión plenamente lícita y no causa confusión alguna con el giro del segundo solicitante.

Hace ver que uno de los principios fundamentales en materia de solución de conflictos por nombres de dominio es el denominado "First Come, First Served" y que de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia nacional e internacional, se debe privilegiar a aquel que solicitó con anterioridad el nombre de dominio.

En definitiva solicita se le conceda el nombre de dominio "bg-group.cl", a esa parte, cuyo único objetivo es crecer dentro de una economía sustentable, actualizada, pujante y de mutuo respeto a cada uno de los integrantes sociales.

IV.- Que en su escrito de fojas 49 y siguientes, los señores Bata Chile S.A., fundan su petición en los siguientes antecedentes:

Comiencen con una breve reseña histórica de Bata Chile S.A., señalando que los orígenes de la empresa se remontan hacia el año 1894, cuando Thomas, Antonin y Ana Bata deciden fundar la organización de calzado Bata, motivado por la dedicación de su familia a la industria del calzado por muchos años. Más adelante, en 1897, producen su primer calzado de tela que se llamó "Batovka".

Gracias a la visión de sus fundadores, mano de obra calificada y equipo de la más alta tecnología, en 1905 ya tienen una producción de 2.200 pares de zapatos al día y cuatro años mas tarde comienzan a exportar y crean sus primeras representaciones comerciales en Alemania, Los Balcanes y Medio Oriente.

En 1917 alcanzan un nivel de ventas de 2.000.000 de pares de zapatos al año y sus fábricas emplean a 500 personas.

La primera tienda Bata en Chile se inaugura en 1939, con una incipiente fábrica en Peñaflor y con posterioridad se abre otra en San Diego.

A partir de 1984, Bata adquiere la licencia y distribución de marcas como British Knights, Skechers y New Balance. En el año 2003, se integran las marcas Pony, Náutica, Diesel y Timberland, empezando a desarrollar con esta última marca un agresivo plan de tiendas a través del país y secciones de tiendas departamentales, entre otras marcas de nombre internacional.

Actualmente Bata Chile S.A. tiene 135 tiendas a lo largo de todo el país y además cuenta con espacios en las principales multitiendas del país.

En cuanto a los derechos marcarios que poseen, hacer ver que Bata Chile S.A. es titular del registro Nº 731.182, de la marca mixta "BG" que distingue productos de la clase 25, destacando que el elemento distintivo de esta marca es el mismo del nombre de dominio solicitado, lo cual les da un mejor derecho sobre el mismo.

Destacan que hay vinculación entre el nombre de dominio pedido y la marca que les pertenece, toda vez que con ella identifican la línea de zapatos Bubble Gummers, conocida también por su signo "BG".

La comparación de ambos signos permite demostrar que el primer solicitante se ha limitado a tomar la marca BG de propiedad de Bata Chile S.A. y adicionarle la expresión "Group", lo cual bajo ningún punto de vista puede ser considerado como un elemento diferenciador suficiente y adecuado.

La palabra "Group" o "Grupo" provocará errores en los usuarios de internet ya que resulta habitual cuando se hace referencia a un determinado grupo empresarial.

Analizando los antecedentes de derecho, exponen que la importancia de los nombres de dominio radica en ser una dirección electrónica o una denominación por medio de la cual el usuario de internet es conocido y se identifica dentro de la red, para de esa forma poder utilizar los diversos servicios que dicho medio de comunicación ofrece. En ese sentido el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en internet, ya que de lo contrario el concepto de la red mundial carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

En cuanto a los criterios aplicables para resolver los conflictos de asignación de nombre de dominio destacan los siguientes:

a) Criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio.

Señalan que en el derecho comprado y también en la jurisprudencia de los últimos años en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, ya que ellos comparten un sinnúmero de aspectos, características y propósitos de tal entidad que permiten sostener que los nombres de dominio, además de la función técnica que cumplen, tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos bienes o servicios que se ofrecen vía internet, facilitando así el comercio.

Hacen ver que ellos tienen un registro marcario para la denominación "BG", el cual además es efectivamente utilizado en el mercado, lo cual demuestra el interés de esa parte sobre el dominio en conflicto.

Sostienen que esta tesis se apoya en la normativa de ICANN, en cuya política uniforme de resolución de conflictos de nombres de dominio, se reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión, estimándose como fundamental que un nombre de dominio otorgado sea idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la cual la parte demandante tiene derechos.

Igualmente, mencionan que el informe final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual donde se establece el procedimiento de revocación de un nombre de dominio, señala que se deben considerar circunstancias tales como que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial y que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

En relación con la normativa de Nic Chile, se refieren a los artículos 20, 21 y 22 del reglamento de Nic Chile en todos los cuales se reconoce la relación existente entre nombres de dominio y marcas comerciales.

b) Criterio de la creación intelectual del signo pedido.

Argumentan que es de toda lógica y justicia que quien ha creado una denominación, en este caso para la comercialización de productos relacionados con la industria de la zapatería, como el signo "BG", puede ampararla y protegerla de terceros que se pretendan aprovechar de ella, al considerar las cuantiosas sumas invertidas en infraestructura, personal y otra serie de bienes tangibles, como ha quedado demostrado en la reseña histórica de la empresa, para lograr la fama y notoriedad de la que ahora goza dicha marca.

c) Criterio de la notoriedad del signo pedido.

Expresan que en este caso resulta fundamental considerar la fama y notoriedad alcanzada por la marca "BG" por parte de Bata Chile S.A.

Conforme a este criterio el titular de un nombre de dominio debe ser la parte que le ha conferido a los signos la fama, notoriedad y prestigio efectivo en el mercado. La protección de los signos notorios no sólo debe aplicarse a las marcas comerciales sino que también a las expresiones que se soliciten como nombres de dominio.

Hacen ver que Bata Chile S.A. utiliza profusamente la expresión "BG" en internet.

d) Convenio de París.

Se refieren a la norma contenida en el artículo 6 bis del convenio de París, según el cual los países de la unión se deben rehusar o invalidar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituye una reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca notoriamente conocida y que lo mismo debe ocurrir cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

Ello implica que las marcas famosas y notorias, como es el caso de la marca "BG" tienen que protegerse especialmente por los países miembros de la unión, toda vez que su explotación no autorizada les deriva por un lado en dilución del poder distintivo intrínsico de las marcas y por otro el aprovechamiento de una notoriedad ajena para promocionar productos y servicios que no han contribuido a la creación de dicha notoriedad, con los consecuentes perjuicios que ello acarrea al titular de la marca famosa y notoria.

Se refieren también al artículo 10 bis del mismo convenio, que sanciona los actos de competencia desleal y que , entre otros, ordena prohibir cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

En conclusión, piden que se les asigne en definitiva el nombre de dominio "bg-group.cl" y se condene en costas a la contraparte.

V.- Que con el documento de fojas 31 se tendrá por acreditado que los señores Bata Chile S.A. son dueños de la marca comercial "BG", registrada con el número 731.182.-

VI.- Que con el documento de fojas 35 y siguientes se tendrá por acreditado que los señores Bata Chile S.A. hacen uso efectivo de su marca "BG" en el mercado, en relación con calzado infantil.

VII.- Que el primer solicitante no ha aportado pruebas de ninguna naturaleza tendientes a acreditar derechos preexistentes sobre la denominación pedida como nombre de dominio y tampoco ha probado el desarrollo de ningún proyecto con dicha denominación.

VIII.- Que la inclusión de una marca comercial registrada, conocida y en uso en el mercado, dentro de un nombre de dominio de mayor extensión, constituye un acto que lesiona los intereses del titular de dicha marca, cuando el conjunto pedido no resulta suficientemente novedoso ni distintivo; ya que, al menos, provoca dilución de la marca.

IX.- Que el agregado de expresiones de uso común, tales como "group" o "grupo", a una marca comercial conocida y en uso, no le aporta un elemento diferenciador suficiente, como para dar forma a un nuevo conjunto novedoso y distintivo.

X.- Que el raciocinio anterior evidentemente debe hacerse en el ámbito intelectual y no técnico, ya que la novedad y distintividad de los signos debe analizarse desde el punto de vista de la capacidad de las personas para reconocerlos; toda vez que es sabido que en el ámbito técnico, cualquier diferencia entre los nombres de dominio es suficiente para distinguirlos.

XI.- Que habiendo solo el segundo solicitante demostrado un derecho precedente sobre el nombre de dominio en disputa, se le reconoce el mejor derecho a su inscripción.

XII.- Que en el expediente no se han acreditado las circunstancias previstas en el inciso final del Artículo 8 del Anexo 1 Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, razón por la que no procede la condena en costas al primer solicitante, solicitada por el segundo.

RESUELVO:

I.- Rechazar la solicitud de don Carlos Ignacio Fernando Ebel Sepúlveda, RUT Nº 13.321.482-8, para la inscripción del nombre de dominio bg-group.cl.-

II.- Acoger la solicitud de Bata Chile S.A., RUT Nº 92.216.000-7, y asignarle en forma definitiva el nombre de dominio bg-group.cl.-

III.- Negar lugar a la petición de condena en costas contra el primer solicitante, formulada por el segundo.

Autorícese la sentencia por un Ministro de Fe o por dos testigos, en conformidad con lo previsto en el inciso final del Artículo 140 del Código de Procedimiento Civil.

Andrés Echeverría Bunster

Autorizo la firma de don Andrés Echeverría Bunster, cédula nacional de identidad Nº 5.199.640-2.

Santiago, 30 de Diciembre de 2008.