Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Sentencia definitiva

Juicio por nombre de dominio bg-medicinaestetica.cl

Santiago, 20 de enero de 2009.

VISTOS:

PRIMERO: Que por Oficio Nº OF09648 de fecha 16 de octubre de 2008 del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), el cual rola a fojas 1 de autos, el suscrito fue notificado de su designación como Arbitro en el conflicto trabado por oposición al nombre de dominio **"bg-medicinaestetica.cl"**;
SEGUNDO: Que consta del oficio referido precedentemente, en hojas anexas, que son partes en dicho conflicto Valeria Denise Garay García, con domicilio en 1 Poniente 520, departamento 52-A, Viña del Mar, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 11 de Junio de 2008 a las 01:46:58 GMT y BATA CHILE S.A., representada por doña Paula Benavides, con domicilio en avenida Andrés Bello 2711 oficina 1701, Las Condes, quien inscribió dicho nombre de dominio con fecha 1 de julio de 2008 a las 21:55:30 GMT.

TERCERO: Que por resolución de fecha 16 de octubre de 2008, la cual rola a fojas 6 de autos, el suscrito aceptó el cargo para el conflicto por el nombre de dominio bg-medicinaestetica.cl, y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible, fijando acto seguido una audiencia para convenir las reglas de procedimiento para el día 23 de octubre de 2008 a las 9:45 horas.

CUARTO: Que la resolución y la citación referidas precedentemente fueron notificadas a NIC Chile por correo electrónico con firma digital con fecha 16 de octubre de 2008 y a las partes por correo electrónico de la misma fecha y por carta certificada de fecha 17 de octubre de 2008, según consta a fojas 6, 7, 8 y 9 de autos.
QUINTO: Que el día 23 de octubre de 2008, a las 9:45 horas, tuvo lugar el comparendo decretado, con la asistencia de la segunda solicitante y en rebeldía de la primera, levantándose el acta que rola a fojas 22 de autos.
SEXTO: Que con fecha 23 de octubre de 2008 se notificó a las partes lo obrado y resoluciones dictadas en la audiencia de fojas 24, según consta del atestado de fojas 24.
SEPTIMO: Que por escrito de fecha 07 de noviembre de 2008, la parte de Bata Chile S.A. presentó sus planteamientos de mejor derecho al nombre de dominio en disputa, manifestando lo siguiente: que los orígenes de la empresa Bata Chile S.A. se remontan hacia el año 1894 cuando Thomas, Antonin y Ana Bata, deciden fundar la Organización de Calzado Bata, motivados por la dedicación de su familia a la industria del calzado por muchos años. Más adelante, en 1897, producen su primer zapato de tela que se llamó "Batovka". Que gracias a la visión de sus fundadores, mano de obra cualificada y a equipos de la más alta tecnología, en 1905, ya tiene una producción de 2.200 pares de zapatos al día y emplea a 250 personas bajo el lema "El cliente es nuestro maestro". Cuatro años más tarde comienza a exportar y crea sus primeras representaciones comerciales en Alemania, Los Balcanes y Medio Oriente. Que con esta proyección, su nivel de ventas en 1917 alcanza los 2 millones de pares de zapatos al año; las fábricas emplean a 500 personas y se modernizan con la importación de máquinas eléctricas; comienzan a realizar construcciones de escuelas, habitaciones modernas, hospitales y tiendas cerca de las fábricas Bata, para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de sus fábricas. Que en Chile, la primera tienda Bata se inaugura en 1939 con una incipiente fábrica en Peñaflor y con posterioridad se abre otra en San Diego. Que a partir de 1984, Bata adquiere la licencia y distribución de marcas como British Knights, Skechers, New Balance. Que 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 en tiendas departamentales, entre otras marcas de renombre internacional. Que 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. Que, sumado a lo anterior, la parte es titular de la siguiente marca comercial ante el Departamento de Propiedad Industrial: Registro Nº 731.182 "BG", mixta, para distinguir productos en clase 25. Que el registro señalado demuestra el mejor derecho de la parte sobre el nombre de dominio en disputa "BG-MEDICINAESTETICA.CL", toda vez que su elemento distintivo es idéntico a su marca comercial. Que, en cuanto a la vinculación entre el nombre de dominio solicitado "BG-MEDICINAESTETICA.CL" y la parte, se trata de 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 Bubble Gummers, conocida también por sugno "BG". Que si se aprecia la siguiente comparación es dable observar que el elemento inicial y más destacado del nombre de dominio pedido es idéntico a la marca comercial de la parte: BG (marca registrada por la parte) y BG-MEDICINAESTETICA.CL (nombre de dominio solicitado). Que el demandado se ha limitado a tomar la marca de la parte y adicionar las expresiones "Medicina" y "Estética·, lo cual bajo ningún punto de vista puede ser considerado como elementos diferenciadores suficientes y adecuados, pues los términos medicina y estética se encuentran directamente relacionados con los productos que elabora, distribuye y comercializa la parte. Que en este sentido, como es sabido, los zapatos y zapatillas presentan diversos diseños estéticos, con características particulares. Que asimismo, existen zapatos y zapatillas que se utilizan en el tratamiento de enfermedades o malformaciones de los pies, es decir, que son utilizados en el área de la medicina. Que así las cosas, los usuarios de Internet enfrentados al dominio BG-MEDICINAESTETICA.CL pensarán con toda lógica y razón que éste alude o contiene información de la parte, lo cual no es así y le causará un grave perjuicio. Cita derecho, invoca los criterios aplicables a su juicio al caso en controversia, en particular el criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su regulación con los nombres de dominio, criterio de la creación intelectual del signo pedido, criterio de la Notoriedad del Signo Pedido, para concluir solicitando le sea asignado el nombre de dominio en definitiva.

OCTAVO: Que por resolución de fecha 17 de noviembre de 2008, la que rola a fojas 64 de autos, se confirió traslado de la demanda al primer solicitante, el que fue evacuado en rebeldía.

NOVENO: Que por resolución de fecha 19 de diciembre de 2008, la que rola a fojas 49 de autos, se recibió la causa a prueba, fijándose los siguientes hechos sustanciales y pertinentes controvertidos: 1.- Derechos e intereses de las partes en la denominación "bg-medicinaestetica" o en sus partes componentes, y 2) utilización efectiva que las partes han realizado, realizan actualmente o realizarán en el futuro, de la denominación "bg-medicinaestetica" o de sus partes componentes.

DECIMO: Que durante el curso del juicio las partes rindieron las siguientes pruebas.

La parte de BATA CHILE S.A. la documental rolante de fojas 34 a 63, consistente en copias de registros marcarios para la marca "BG" (fs. 34); impreso de página web www.bata.cl (fs. 36); Impresos de página web www.bubblegummers.com (fs. 37 a 63).

La parte de Valeria Denise Garay García no rindió pruebas.

UNDECIMO: Que por resolución de fecha 15 de enero de 2009, rolante a fojas 66 de autos, se citó a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que los documentos mencionados en el acápite noveno de la parte expositiva, acompañados a los autos en tiempo y forma, no fueron objeto de impugnaciones legales, razón por la cual el Tribunal los tiene por reconocidos.

SEGUNDO: Que el objeto del presente juicio consiste en determinar cual de las partes tiene un mejor derecho al nombre de dominio en disputa, y resulta del mérito de autos que la posición de los litigantes de este juicio, en relación con el mismo, es la siguiente:

TERCERO: Que el primer solicitante, la parte de Valeria Denise Garay García, justificó tal calidad, lo cual la ampara con la presunción de mejor derecho y buena fe en su inscripción que se expresa en el principio "First come, first served", presunción que no es, sin embargo, una presunción de derecho y puede ceder ante prueba en contrario. Fuera de ello, no rindió argumento ni prueba adicional alguna, manteniéndose en rebeldía en el curso del proceso. En cuanto a la parte de BATA CHILE S.A., demostró ser titular de la marca "BG" para productos de la clase 25 C, desde el 17 de agosto de 2005, y con la documental de fojas 37, 39, 41 y 43 demostró que sus productos "Bubblegummers" se identifican también con las letras "BG".

CUARTO: Que no obstante lo anterior, al contrario de lo considerado por la oponente, el Arbitro estima que las expresiones "medicina" y "estética" son determinantes para caracterizar el nombre de dominio en controversia, pues las solas letras "B" y "G" no bastan para ello. También estima el Arbitro que, si bien la marca "Bubblegummers" goza de fama y notoriedad, no sucede lo mismo con su diminutivo "BG", y las expresiones conexas "medicina estética" distancian a "BG" del rubro del calzado, en términos de hacer muy abstracto el riesgo de dilución y confusión alegado por la demandante y oponente.

QUINTO: Que, en mérito de lo antes considerado, no siendo claro y preciso el derecho de la demandante sobre el conjunto de la expresión "bg-medicinaestetica", prevalecerá la presunción de mejor derecho que favorece a la demandada y primera solicitante, razón por la cual se rechazará la demanda, en los términos que se expresan en la parte resolutiva de la sentencia.

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

RESUELVO:

Que se rechaza la demanda deducida por la parte de BATA CHILE S.A. en contra de Valeria Denise Garay García, y se asigna el nombre de dominio bg-medicinaestetica.cl a favor de Valeria Denise Garay García, sin costas, por estimarse que la parte vencida litigó con fundamento plausible. .

Notifíquese por carta certificada a las partes y a la Secretaría de NIC Chile; fírmese la presente resolución por el Árbitro y por un Notario Público, en su calidad de Ministro de Fe designado para estos efectos, o por dos testigos de actuación; comuníquese a las partes y a Nic Chile por correo electrónico para fines informativos y remítase el expediente a NIC Chile.

Juan Agustín Castellón Munita
Juez Arbitro

Firmaron como testigos don Cristian Villalonga Torrijo, C.I. 14.347.431-3 y doña Lidia Pamela Laprida Vidal, C.I. 12.492.433-2.