Re.: Arbitraje por el conflicto del nombre de dominio bigotes.cl Oficio OF11691

VISTOS:

1. Que con fecha 17 de agosto de 2009, doña NAZCA AURELIE MONZÓN CORNEJO solicita la inscripción del nombre de dominio **bigotes.cl**. Posteriormente, con fecha 2 de septiembre de 2009, GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V., representado en calidad de contacto administrativo por el DEPARTAMENTO DE DOMINIOS DE SILVA & CIA, solicita igualmente la inscripción del mismo dominio **bigotes.cl**, quedando así trabado el conflicto materia de este arbitraje;

- 2. Que mediante Oficio OF11691, NIC Chile designa al infrascrito como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido dominio:
- 3. Que con fecha 11 de diciembre de 2009, 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 21 de diciembre de 2009, a las 10:30 horas, en Málaga 232-E, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo dicha aceptación notificada a las partes por correo electrónico y por carta certificada;
- 4. Que con fecha 21 de diciembre de 2009, se efectúa el comparendo fijado para ese día, al que asiste, por un lado, la Primera Solicitante, doña NAZCA AURELIE MONZÓN CORNEJO y, por el otro, don FERNANDO PONCE SAÉZ, quien exhibe poder para representar al Segundo Solicitante, GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V. y, asimismo, acredita haber consignado el monto fijado como honorarios provisionales por el árbitro;
- 5. Que con fecha 29 de diciembre de 2009, el Segundo Solicitante, GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V. consigna el saldo de los honorarios arbitrales;
- Que con fecha 29 de diciembre de 2009, don RODRIGO LEÓN URRUTIA, en 6. representación del Segundo Solicitante, GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V., presenta su demanda de asignación del dominio bigotes.cl, argumentando que Internet, en su regulación y evolución, ha resultado incierta y errática, constituyendo un gran desafío para los legisladores y jueces el intentar armonizar esta nueva realidad con los principios generales del derecho. En esta evolución legal, uno de los principios fundamentales del derecho económico tiene que ver con el hecho de que a los actores comerciales les asiste el derecho a "capitalizar" su trayectoria comercial, como justo tributo al desarrollo de actividades honestas, creativas y emprendedoras, cuya protección legal, en definitiva, se traduce en una protección del bien común. Esta disquisición, que apela a los principios básicos del derecho económico, resulta esencial para entender la pretensión de GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V., y se traduce en un firme y radical llamado a que una realidad como Internet no puede, de un día para otro, so pretexto de deficiencias en la concepción y regulación de dicha realidad, quebrar o negar principios esenciales del actuar económico humano, como que la iniciativa y esfuerzo de la personas en la producción de un bien o servicio que beneficia a la comunidad, deben ser amparados.

Agrega el Segundo Solicitante, que en este sentido, desea que este caso sea evaluado más allá de la tentación de aplicar simplistamente el principio "first come, first served", que en muchos casos involucra una profunda injusticia, y da una mala señal a los actores económicos. Indica que afortunadamente, los criterios que están aplicando los árbitros de Internet en el mundo entero se han ido refinando, de manera que estos jueces han ido mas allá del miope criterio inicial "first come, first served", para analizar los conflictos a la luz de los principios generales del derecho y de la tesis del mejor derecho. Así, esta concepción impuesta desde el horizonte de los ingenieros "llegué primero y punto", ha sido superada y GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V. solicita encarecidamente que al fallarse este caso, se analice desde una perspectiva global integral, de manera que el sentenciador no sea víctima de la trampa "first to file" que originalmente mal iluminó la solución de este tipo de conflictos, generando fallos que, analizados hoy con perspectiva, aparecen como aberrantes y antijurídicos.

Añade el Segundo Solicitante que para comprender la legitimidad de la pretensión de GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V, resulta fundamental señalar que es una destacada y ampliamente conocida empresa en el mundo, siendo titular en Chile de la marca comercial "**BIGOTES**" Registro N° 789.664 que data de 1997, para distinguir productos de la clase 30.

GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V hace notar que su marca comercial y el nombre de dominio de autos son idénticos, con lo que la confusión será evidente en el público que acceda al página Web o que reciba correos electrónicos u otros servicios electrónicos cuyo origen sea el nombre de dominio **bigotes.cl**, en caso de serle asignado el nombre de dominio al Primer Solicitante.

El Segundo Solicitante, al cuestionarse si es justa esta situación en que un tercero se aprovecha del prestigio ganado por otro, y si favorece un saludable desarrollo económico el que un tercero no vinculado a una empresa se beneficie de la trayectoria y posicionamiento de otra, opina que este tipo de conductas son perniciosas para el sistema económico y no se avienen a los principios económicos y jurídicos que informan nuestro ordenamiento jurídico.

Para el Segundo Solicitante, el nombre de dominio **bigotes.cl** no solamente es casi igual a la marca comercial que identifica en el mercado a GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V y sus productos sino que, peor aún, se utiliza una marca comercial debidamente registrada, vulnerándose abiertamente un derecho de propiedad sobre esta expresión., por lo que la sola confusión de conceptos es antecedente suficiente como para que el dominio en cuestión le sea asignado. Al respecto, el Segundo Solicitante hace presente lo dispuesto en el artículo 14 del reglamento NIC Chile, el cual señala: "Será de responsabilidad exclusiva del 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. NIC Chile, sin estar obligado a ello, podrá solicitar el pronunciamiento de un árbitro, a costa del solicitante, de acuerdo a las normas del Procedimiento de Mediación y Arbitraje del Anexo 1 de esta reglamentación, en aquellos casos que el dominio solicitado vulnere y contraríe ostensiblemente las

normas y principios descritos en el inciso precedente. En este caso, se suspenderá la tramitación del dominio solicitado hasta que se dicte la sentencia correspondiente".

A su vez, el Segundo Solicitante indica que si bien el artículo 22 del mismo reglamento está en el acápite de la revocación, es conveniente revisarlo y rescatar el espíritu de la norma, en cuanto abona a la tesis de GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V. En efecto, dicho artículo señala:

"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

"La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

- a. "Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.
- b. "Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y
- c. "Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.

"La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

- a. "Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,
- b. "Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.
- c. "Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.
- d. Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante."

GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V señala que el tema de la dilución de la imagen comercial o marcaria, en cuanto a que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular una expresión idéntica a sus marcas, como eventualmente podría ocurrir, que identifique además determinados servicios o productos que se encuentren íntimamente ligados a los productos y servicios de GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V y que no correspondan a ella, indudablemente empezará a generar un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a los signos registrados por el Segundo Solicitante. Esta situación, además de ser injusta, resulta contraria a derecho ya que se esta afectando el derecho de propiedad que GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V tiene sobre su imagen y signos, y respecto de los cuales posee protección de rango legal y constitucional.

El Segundo Solicitante hace presente que la identidad de una organización, por ley y por sentido común, sólo debe ser administrada por ella misma, resultando impensable que se genere una serie de combinaciones que utilicen la identidad y marcas más emblemáticas de las distintas corporaciones. Considera que si no se pone atajo de inmediato a esta pretensión, las más prestigiosas corporaciones podrían verse perjudicadas o afectadas por este tipo de actos, en donde terceros, aprovechándose de la inversión y posicionamiento en el mercado, podrían inscribir los nombres de dominio basándose en sus marcas de mayor prestigio.

Finalmente, agrega el Segundo Solicitante que se debe tener presente que de acuerdo al orden público económico, los consumidores deben poder distinguir adecuadamente la procedencia empresarial de los productos y servicios que se le ofrece en el mercado, hecho que claramente se vería afectado en caso de concederse el dominio de autos al Primer Solicitante.

Concluye el Segundo Solicitante, que de acuerdo a lo planteado, estima fundadamente que el improbable otorgamiento a doña NAZCA AURELIE MONZÓN CORNEJO del dominio en cuestión, generará todo tipo de confusiones y errores en el mercado y sociedad chilena respecto de la procedencia empresarial y oficial de los productos o servicios que pretenda distinguir la Primera Solicitante con el concepto **bigotes.cl**, dado que los consumidores la identificarán con GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V.

Por último, indica el Segundo Solicitante que todo este capital de posicionamiento, honestamente adquirido y en virtud de un trabajo serio y profesional, se perdería, se diluiría y daría pie a confusiones.

En suma, termina el Segundo Solicitante, la buena fe, interés legítimo y marcas registradas, todos estos son elementos que perfilan a GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V, como titular de "un mejor derecho" para optar al dominio en cuestión;

7. Que con fecha 5 de enero de 2010, la Primera Solicitante, doña NAZCA AURELIE MONZÓN CORNEJO, presenta Recurso de Reposición en relación a la inscripción del dominio **bigotes.cl**, argumentando que este nombre tiene su origen en las mascotas, Simón, Benito y Miah, que la Primera Solicitante posee.

Doña NAZCA AURELIE MONZÓN CORNEJO, como amante de los animales, ha descubierto poco a poco sus necesidades al estar en condiciones no naturales, es decir, a la vida "casera". Al estar encerrados, los animales se estresan, sobre todo los gatos de departamento, ya que no pueden salir a trepar árboles ni subir techos. Por lo tanto, surge la idea de crear casas para gatos con diversas funciones para el beneficio y anti-estrés de éstos, que incluyen arañadores, juegos diversos y camas. Además, la Primera Solicitante, haciendo uso de sus estudios de arquitectura, diseña casas para perros y escaleras para éstos, ya que algunas razas muy pequeñas como los Yorkshire, Chihuahuas, etc., tienen huesos poco resistentes y, al bajar de camas altas, se lesionan.

La Primera Solicitante añade que desde hace aproximadamente 2 años, al ser estudiante y con el objeto de solventar sus estudios, comenzó con el diseño y publicidad de sus creaciones, usando el nombre "BIGOTES" en la promoción de éstas. Por el éxito alcanzado, y luego de un reportaje emitido en el noticiario Chilevision Noticias, referente a jóvenes emprendedores que se daban a conocer mediante páginas en Internet, al no contar ellos con los recursos económicos para poner una tienda establecida, la Primera Solicitante tuvo la idea de promocionar también sus servicios por Internet.

Doña NAZCA AURELIE MONZÓN CORNEJO, al detallar lo que tienen en común los perros y gatos, concluyó que una de las características que más resalta, es visiblemente identificable y causa ternura a las personas, son los bigotes de dichos animales, ya que algunos, por ejemplo, Benito, su gato regalón, se le han encrespado, y así otros los tienen muy largos y resaltan en sus caras. Con esta resolución, acudió a GOOGLE, el buscador más grande del mundo, para ver si la palabra "bigote" tenía algún tipo de relación o que ya estuviese inscrita para algún otro tipo de producto. La búsqueda, según indica la Primera Solicitante, no arrojó enlace hacia ningún tipo de producto relacionado ni tampoco diferente, sólo apareciendo enlaces dirigidos a bigotes humanos, sus tipos de corte o foro de discusión sobre mascotas. Por lo tanto se decidió inscribir la página con el nombre **bigotes.cl**, para la venta de de productos para gatos y perros.

La Primera Solicitante adicionalmente inició los trámites para la inscripción de la marca comercial "**BIGOTES**" en la clase 20 para distinguir "casas para perros", ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) bajo la Solicitud N° 880.000 de fecha 2 de octubre de 2009.

Doña NAZCA AURELIE MONZÓN CORNEJO concluye que con lo expresado precedentemente, espera que haya quedado claro que su única intención con el dominio "BIGOTES" fue tener un nombre que identifique plenamente la relación de los productos con los animales;

- 8. Que con fecha 13 de enero de 2010 don RODRIGO LEÓN URRUTIA, en representación del Segundo Solicitante, GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V., acompaña los siguientes documentos, con citación:
 - i. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0262024, México;

- ii. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0128550, México;
- iii. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0176039, México;
- iv. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0252569, México;
- v. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N°0178472, México;
- vi. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0271030, México;
- vii. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0280008, México;
- viii. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0282111, México;
- ix. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0300504, México;
- x. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0342023, México;
- xi. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0311090, México;
- xii. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "**BIGOTES**", N° 0369015, México;
- xiii. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0388994, México;
- xiv. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0404029, México;
- xv. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0404836, México;
- xvi. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0422043, México;
- xvii. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0442019, México;

- xviii. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0442267, México;
- xix. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0397609, México;
- xx. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0402017, México;
- xxi. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0403005, México;
- xxii. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0408029, México;
- xxiii. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0582088, México;
- xxiv. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0587045, México;
- xxv. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0496206, México;
- xxvi. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0430526, México;
- xxvii. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0433508, México;
- xxviii. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0490854, México;
- xxix. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0492358, México;
- xxx. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0649254, México;
- xxxi. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0656169, México;
- xxxii. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0664233, México;
- xxxiii. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0678072, México;

- xxxiv. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0533769, México;
- xxxv. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0536843, México;
- xxxvi. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0716642, México;
- xxxvii. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0715010, México;
- xxxviii. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0737233, México;
- xxxix. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0740195, México;
 - xl. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0753156, México;
 - xli. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "**BIGOTES**", N° 0759036, México;
 - xlii. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0759644, México;
 - xliii. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0766035, México;
 - xliv. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0774163, México;
 - xlv. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0782108, México;
 - xlvi. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0786066, México;
- xlvii. Copia Factura de Grupo Bimbo en que aparece indicación marca "BIGOTES", N° 0492358, México;
- xlviii. Envoltorio de chocolate "BIGOTES";
- xlix. Envoltorio de oblea mini "BIGOTES";
- 9. Que por resolución de fecha 20 de enero de 2010, se solicita aclarar la naturaleza jurídica de la presentación de fecha 5 de enero de 2010 de la Primera Solicitante,

- doña NAZCA AURELIE MONZÓN CORNEJO, toda vez que el recurso de reposición en esta etapa procesal es improcedente;
- 10. Que con fecha 21 de enero de 2010, la Primera Solicitante, doña NAZCA AURELIE MONZÓN CORNEJO, cumple con lo ordenado, aclarando que su presentación corresponde a una demanda de Mejor Derecho en relación al dominio bigotes.cl, reiterando asimismo lo argumentado en su presentación de fecha 5 de enero de 2010:
- 11. Que por resolución de fecha 19 de marzo de 2010, se provee la presentación de fecha 29 de diciembre de 2009 de don RODRIGO LEÓN URRUTIA, en representación del Segundo Solicitante, GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V. y se da traslado. A su vez, se provee la presentación de fecha 21 de enero de 2010 de la Primera Solicitante, doña NAZCA AURELIE MONZÓN CORNEJO, y se tiene por cumplido lo ordenado con fecha 20 de enero de 2010, dándose traslado de su presentación al Segundo Solicitante. A su vez, se provee la presentación de fecha 13 de enero de 2010 de don RODRIGO LEÓN URRUTIA en representación del Segundo Solicitante, GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V., todo lo cual se notifica a las partes por correo electrónico;
- 12. Que con fecha 25 de marzo de 2010, don RODRIGO LEÓN URRUTIA, en representación del Segundo Solicitante, GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V., evacua el traslado, indicando que ha acreditado ser titular de la marca "BIGOTES", la cual no una simple expectativa de marca comercial como la de la Primera Solicitante y, además, ha demostrado hacer uso de ella con una serie de facturas y documentos.
 - El Segundo Solicitante esgrime que en el evento que las partes aleguen derechos sobre un nombre de dominio, es llamado el tribunal a comparar la naturaleza de los derechos esgrimidos para efecto de conceder o no el nombre de dominio en cuestión. En este sentido, hace notar, que por un lado doña NAZCA AURELIE MONZÓN CORNEJO señala tener un proyecto y solicitud de marca en trámite y, por otro, GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V. que es titular de un derecho de propiedad intelectual sobre una marca comercial idéntica al nombre de dominio de autos, ha acreditado que dicha marca efectivamente se usa.
 - GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V. concluye que al ponderar los fundamentos de las pretensiones de ambas partes, se hace necesario optar por aquella que tenga mayor entidad jurídica, cosa que él cumple, a cabalidad, en conformidad a los antecedentes acompañados es sus presentaciones;
- 13. Que por resolución de fecha 1 de abril de 2010, se provee la presentación de fecha 25 de marzo de 2010 de don RODRIGO LEÓN URRUTIA en representación del Segundo Solicitante, GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V., lo que se notifica por correo electrónico;
- 14. Que con fecha 7 de abril de 2010, se cita a las partes a oír sentencia, resolución que es notificada a las partes por correo electrónico.

Y CONSIDERANDO:

- 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;
- 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 la expresión "bigotes" se encuentra definida por el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, siendo su acepción más común la de "pelo que nace sobre el labio superior";
- 5. Que, en consecuencia, puede señalarse que la palabra "bigotes" es de uso común en el lenguaje, por lo que este árbitro deberá determinar cuál solicitante ha acreditado tener un mejor derecho sobre esa expresión y el nombre de dominio en conflicto, de acuerdo a los antecedentes acompañados;
- 6. Que la Primera Solicitante acredita haber iniciado los trámites para la inscripción de la marca comercial "BIGOTES" en la clase 20 para distinguir "casas para perros", bajo la Solicitud N° 880.000, presentada con fecha 2 de octubre de 2009. Al respecto, este sentenciador, en el uso de sus facultades de árbitro arbitrador, ha podido corroborar que la marca "BIGOTES" de la Primera Solicitante ha quedado debidamente registrada con fecha 14 de abril de 2010 bajo el N° 881.116;
- 7. Que, por otro lado, mediante la documentación presentada por el Segundo Solicitante, y no objetada por la Primera Solicitante, GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V. ha acreditado tener registrada en Chile la marca "**BIGOTES**" bajo el N° 789.664 para distinguir productos de la clase 30, siendo ésta la única marca comercial solicitada o registrada por el Segundo Solicitante para la expresión "BIGOTES";
- 8. Que el Segundo Solicitante indica que el eventual otorgamiento del nombre de dominio en conflicto a doña NAZCA AURELIE MONZÓN CORNEJO haría que el capital de posicionamiento invertido se perdiera, diluyéndose y dando pie a confusiones. En este sentido, GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V. acompaña numerosos documentos probatorios, los cuales no fueron objetados por la Primera Solicitante, a través de los cuales puede apreciarse un uso efectivo de la marca "BIGOTES" por su parte en México;

- 9. Que, no obstante, GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V. no acompañó prueba alguna de que la marca "**BIGOTES**" estuviera siendo usada actualmente en Chile, o que haya sido utilizada en el pasado;
- 10. Que en atención a lo anterior, este sentenciador presume que GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V. no ha hecho uso alguno de la marca "BIGOTES" en nuestro país, correspondiendo ésta simplemente a una marca registrada que forma parte de un portafolio de marcas a las cuales no se les ha dado uso. De lo contrario, el uso efectivo de la marca en Chile indudablemente se hubiera acreditado, tal como se hizo con su uso en México;
- 11. Que GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V señala que si en el mercado y en la publicidad comienza a circular la expresión "BIGOTES", igual a su marca, que identifique además determinados servicios o productos que se encuentren íntimamente ligados a los productos y servicios de su propiedad, generaría necesariamente un debilitamiento del capital comercial y marcario asociado a su marca registrada. Al respecto, es necesario señalar que en la actualidad, las marcas "BIGOTES" de ambas partes se encuentran coexistiendo, pero para distinguir productos distintos, de tal forma que no se debilitaría el capital comercial y marcario asociado a la marca "BIGOTES" del Segundo Solicitante;
- 12. Que si bien la marca "BIGOTES" de propiedad de doña NAZCA AURELIE MONZÓN CORNEJO fue presentada con posterioridad a que se iniciara el conflicto de nombre de dominio de autos aunque antes de que se iniciara el presente juicio arbitral –, este sentenciador considera relevante el hecho de que la Primera Solicitante haya podido registrar su marca comercial para los productos de la clase 20 de su interés, sin que su solicitud haya sido objeto de oposición alguna, ni siquiera del Segundo Solicitante. En este sentido, parece lógico concluir que si la marcas "BIGOTES" de ambas partes pueden coexistir en el mercado sin que se produzcan errores o confusiones entre los consumidores, al distinguir cada una de las marcas productos distintos y no relacionados, lo mismo podrá ocurrir con el nombre de dominio en litigio, puesto que la Primera Solicitante lo usará en relación a "casas para mascotas", y no a productos de la clase 30;
- 13. Que, a su vez, al no usarse la marca "**BIGOTES**" por parte del Segundo Solicitante en el mercado nacional, mal podrían los consumidores conocer dicha marca y menos asociarla a los productos que fabrica y comercializa GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V. en el extranjero;
- 14. Que a juicio de este árbitro, el uso que el Primer Solicitante le da a la expresión "BIGOTES", corresponde a un uso legítimo que nada tiene que ver con el giro, los productos o servicios amparados por el registro marcario de propiedad de GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V.;
- 15. Que, en consecuencia, no es dable pensar que los usuarios de Internet, o los consumidores en general, vayan a confundir el nombre de dominio de autos con los productos de la clase 30 "BIGOTES" de propiedad del Segundo Solicitante, ni con los productos o servicios amparados por las marcas de su propiedad;

16. Que en los juicios arbitrales sobre nombres de dominio recaídos en las solicitudes competitivas como en este caso, el nombre de dominio debe ser otorgado a aquella de las partes que pruebe tener un mejor derecho sobre el mismo. En virtud de los fundamentos y antecedentes hechos valer por el Primer Solicitante y, en especial, atendiendo a los criterios de prudencia y equidad, es que este árbitro ha llegado a la convicción de que a doña NAZCA AURELIE MONZÓN CORNEJO le asiste un mejor derecho al dominio solicitado, por ser la primera en solicitarlo, sin que el Segundo Solicitante haya logrado acreditar un mejor derecho al mismo.

SE RESUELVE:

Asígnese el nombre de dominio **bigotes.cl** a la Primera Solicitante, doña NAZCA AURELIE MONZÓN CORNEJO, RUT N° 16.918.297-3.

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.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, autorizan esta sentencia como testigos doña Francesca Bravo Lorca y a doña Giovanna Minguzzi Clunes, quienes firman conjuntamente con el árbitro.

Santiago, 29 de julio de 2010.-

Christian Ernst Suárez ARBITRO

Testigos:

Francesca Bravo Lorca RUT 16.007.715-8 Giovanna Minguzzi Clunes RUT 9.833.193-K