Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

**SENTENCIA**
**bodyandsoul.cl**
**Rol N° 051-2010**

Santiago, quince de diciembre de dos mil diez.

**VISTOS:**

Que con fecha diez de mayo de dos mil diez, don Eric Giovanni Santana Valencia, siendo a su vez contacto administrativo, domiciliado en Los Copihues número ciento cincuenta y cuatro, Pedro de Valdivia, Concepción, Concepción, solicitó ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**bodyandsoul.cl**"; que con fecha veintisiete de mayo de dos mil diez, los señores Forus S.A., cuyo contacto administrativo es don Rafael Covarrubias, ambos domiciliados en El Golf número cuarenta piso trece, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**bodyandsoul.cl**"; que con fecha siete de junio de dos mil diez, los señores R. Seelig & Hille Ohg Represented by Latin Tld, domiciliados en Kevelaerer Strasse 19-23, Dusseldorf 40549, Alemania, cuyo contacto administrativo es don Alfredo Pinochet A., domiciliado en Nevería N° 5049, Las Condes, Santiago, solicitaron, a su vez, ante NIC Chile la inscripción del nombre de dominio "**bodyandsoul.cl**", dando lugar a este proceso de acuerdo a lo establecido en el "Procedimiento de Mediación y Arbitraje", contenido en el anexo 1, de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL".

Que mediante oficio de NIC Chile número doce mil ochocientos ochenta y uno, de fecha veintidós de septiembre de dos mil diez, se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre asignación del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo en conformidad a la ley, se citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento. Según consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a NIC Chile vía e-mail y a las partes por carta certificada al domicilio señalado al presentar su respectiva solicitud, el cual se entiende válido para todos los efectos legales según lo establece el artículo 11 de la Reglamentación pertinente.

Que a la audiencia de conciliación y/o de fijación del procedimiento señalada, concurrieron sólo los segundos solicitantes, por lo que no se produjo conciliación.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8 inciso cuarto del Anexo 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje de la Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se procedió a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se estableció un plazo para que las partes presentaran sus argumentaciones y pretensiones, para traslados y un período de prueba.

Que en el período establecido para la presentación de argumentaciones y pretensiones sólo los señores Forus S.A. hicieron uso de dicho plazo, acompañando en este mismo período la prueba en que fundaban dichas pretensiones.

Que habiéndose conferido el traslado respectivo, no se hizo uso de él.

Se recibió la causa a prueba y se fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido: Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notificó a las partes de la resolución que recibió la causa a prueba, según consta en autos.

Que en el período establecido para la prueba sólo los señores Forus S.A. hicieron uso de dicho plazo, acompañando la prueba en que fundaban dichas pretensiones.

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Que conjuntamente con dicha presentación los señores R. Seelig & Hille Ohg Represented by Latin Tld, renuncian a su solicitud sobre el dominio.
Se citó a las partes a oír sentencia, con fecha veintiséis de noviembre de dos mil diez.
Que existe constancia en autos que los señores Forus S.A. pagaron la totalidad de los honorarios arbitrales.

Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los señores Forus S.A., argumentan que son una empresa chilena líder, especializada en construir y potenciar marcas de calzado, vestuario y accesorios con una operación de tiendas propias en Chile, Perú, Colombia y Uruguay. Que en sus treinta años de existencia, ha alcanzado un crecimiento sostenido en ventas, una importante participación de mercado con sus distintas marcas y conceptos y una creciente internacionalización que le permite mirar el futuro con optimismo y seguir liderando el mercado del retail chileno. Que conocen que el valor de la marca es un activo estratégico, que requiere focalización, constancia y una inversión a largo plazo. Que por lo anterior cuentan en Chile, con veinte marcas ampliamente reconocidas por los consumidores y diecisiete diferentes conceptos de tiendas. Que en sus comienzos comercializaron la marca internacional "Hush Puppies", incorporando paulatinamente reconocidas marcas como "Hush Puppies Kids", "Calpany", "Brooks", "Rockford", "Columbia", "Merrell", "Sebazo", "Mountain Hardware", "Montrail", "Patagonia", "Nine West", "Women'secret", "Azaleia", "Cat", "Sanuk", "Norseg", "Cushe" y "Sorel". Que actualmente cuentan con más de doscientas cincuenta tiendas en América Latina, siendo una de las empresas de retail más reconocidas de nuestro país, con marcas ampliamente conocidas por los consumidores. Que "Body & Soul" es una línea de ropa deportiva femenina de corresponde a la marca "Brooks", la cual es ampliamente promocionada desde hace años por Forus S.A., siendo sobradamente reconocida por el público consumidor. Que a mayor abundamiento, la marca "Body & Soul" auspicia una de las corridas femeninas más importantes del país, la que se realiza año a año y justamente se denomina "Corrida Brooks Body & Soul". Que por lo anterior Forus S.A., ha registrado dicha marca con anterioridad a la solicitud de don Eric Giovanni Santana Valencia, quien no posee registro marcario alguno para distinguir productos o servicios para la marca "Body & Soul" y cuya solicitud no hace más que generar confusión entre los consumidores y perjuicios económicos evidentes para Forus S.A. Destacan que, al comparar la imagen que aparece en el sitio web www.bodyandsoul.cl y las imágenes con las cuales Forus S.A. publicita su marca "Body & Soul", podrá apreciarse una clara relación, al mostrar ambas mujeres haciendo deporte. Y que de adjudicarse el dominio en disputa a don Eric Giovanni Santana Valencia, éste podría beneficiarse de la fama y del buen nombre de Forus S.A., sobre todo tomando en cuenta la relación entre su marca y el contenido de la página correspondiente al nombre de dominio. Que por todo lo anteriormente expuesto Forus S.A. tiene mejores derechos que don Eric Giovanni Santana Valencia respecto del nombre de dominio bodyandsoul.cl.

Mencionan su derecho marcario como sigue: Registro N° 815.797 "BODY & SOUL", mixta, productos, clase 25.

Señalan además, que la teoría del "First Come First Served" no es aplicable en autos, pues Forus S.A., goza de un mejor derecho sobre el dominio en disputa de aquel que pudiese poseer don Eric Giovanni Santana Valencia.
Concluyen haciendo presente que los terceros solicitantes Sres. R.Seelig & Hille OHG han alcanzado un acuerdo con Forus S.A. por el cual ellos se desisten de su solicitud para el nombre de dominio "bodyandsoul".
En el Derecho citan las normas contenidas en los Artículos 14, 20, 21 y 22 del Reglamento NIC Chile; La jurisprudencia nacional, en particular Fallo del Juez Árbitro Felipe

Bahamondez Prieto, en conflicto sobre nombre de dominio "a3dparis.cl"; Fallo del Juez Árbitro Christian Ernst, en conflicto sobre nombre de dominio "citifondosmutuos.cl"; Fallo del Juez Árbitro Christian Ernst, en conflicto sobre nombre de dominio "jumbomás.cl"; Fallo del Juez Árbitro Patricio de la Barra, en conflicto sobre nombre de dominio "i-estrategia.cl"; Fallo del Juez Árbitro Ruperto Pinochet Olave, en conflicto sobre nombre de dominio "metroclub.cl"; Fallo del Juez Árbitro Oscar Torres Zagal, en conflicto sobre nombre de dominio "elpinguino.cl"; Fallo del Juez Árbitro Cristián Saieh Mena, en conflicto sobre nombre de dominio "lamayor.cl"; Fallo del Juez Árbitro Marcos Morales Andrade, en conflicto sobre nombre de dominio "consorcionet.cl"; Fallo del Juez Árbitro Christian Ernst, en conflicto sobre nombre de dominio "fiat600parts.cl" y la jurisprudencia internacional, en particular los fallos de la OMPI recaídos sobre: Caso N° D2000-0003, Telstra Corporation v. Nuclear Marshmallows", Caso N° D2000-0021, Ingersoll-Rand v. Frank Gully, d/b/a Advcomren; Caso N° D2000-0055; Compaq Computer Corp v. Boris Beric, Caso N° D2000-0007 Alcoholic Anonymous World Services, Inc. v. Lauren Raymond, Caso N° D200-0086, Sanrio Co. Ltd. and Sanrio Inc. v. Lau, Caso N° D2000-0172 Sanrio Company Ltd. and Sanrio Inc. v. Neric Lau, Caso N° D2000-0242 CBS Broadcasting Inc v. Edward Enterprises, Caso N° D2000-0011 Ronson Plc v. Unimetal Sanayi ve Tic.A.S., Caso N° D 2000-0018; Banco Español de Crédito, S.A. v. Miguel Duharte Perry Vidal Taveira, Caso N° D2000-0035; J.P. Morgan v. Resource Marketing, Caso N° D2000-0053; Microsoft Corporation v. Amit Mehrotra, Caso N° D2000-0325; Kabushiki Kaisha Toshiba v Shan Computers, Caso N° DNU2000-002; Christies Inc. v. Ola Ljungberg, Caso N° D2000-0802; Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Corporation. v. S&S Enterprises Ltd., Caso N° D2000-0928; Yahoo!, Inc. v. Cupcake Patrol and John Zuccarini, Caso N° D2000-0819; Canon U.S.A. Inc., Astro Business Solutions, Inc. and Canon Information Systems, Inc. v. Richard Sims, Caso N° D2001-0519 Netscape Communications Corp. v. Baltic Consultants Limited, Caso N° D2001-1051 America Online v. M. Mike, Caso N° D2002-0010 Intel Corporation v. OX90, Caso N° D2002-0363 Dell Computer Corporation v. MTO C.A. and Diabetes Education Long Life, Caso n° D-2002-0779 AltaVista Company v. Dotsan, Caso N° D-2003-0774 Amazon.com v. Kim Yoon-Jo, Caso N° D2004-0109 Microsoft Corporation v. Troy C. Montalvo, Caso N° D2004-0186 Microsoft Corporation v. Charilaos Chrisochoou Komotini y Caso N° D2004-00232 Microsoft Corporation v. 3D Roulette.

Como fundamento de su argumentación acompañan: Copia de Certificado de Registro obtenido desde la página Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl, Registro N° 815.797, "BODY & SOUL", mixta, productos, clase 25, impresa con fecha veintiuno de octubre de dos mil diez; Impresión de la página Web www.forus.cl, sin fecha; Impresión de la página Web www.corremos.cl, la que con fecha veintiuno de noviembre de dos mil nueve que hace referencia al evento "BROOKS BODY & SOUL (Corrida de la Mujer) 9K", impresa con fecha veinte de octubre de dos mil diez; Impresión de la página Web www.terra.cl, la cual hace referencia al evento "BROOKS BODY & SOUL (Corrida de la Mujer), impresa con fecha veinte de octubre de dos mil diez; Impresión de la página Web www.yofui.com, la cual con fecha quince de noviembre de dos mil ocho hace referencia al evento "Corrida Mujeres BODY & SOUL BROOKS", impresa con fecha veinte de octubre de dos mil diez; Impresión de la página Web www.brooks.cl, la cual promociona al público la "4 Corrida de la Mujer BROOKS BODY & SOUL", año dos mil diez; Impresión de la página Web www.yofui.com, la cual con fecha veintiséis de septiembre de dos mil siete, hace referencia al evento "Desfile Body & Soul by Brooks", impresa con fecha veinte de octubre de dos mil diez; Copia de dos afiches publicitarios de la marca "BODY & SOUL", sin fecha; Impresión de la página web www.bodyandsoul.cl, sin fecha.

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Que en el periodo probatorio los señores Forus S.A., acompañan en parte de prueba un CD, el cual contiene el reportaje aparecido en el programa de Chilevisión "Gente como Tú" dedicado a la Corrida Body & Soul, obtenido de la Pagina Web oficial del Canal Chilevisión www.chilevision.cl/home/index.php?option=com_content&task=view&id=313208&Itemid=269. Solicitan, además tener por acompañados en parte reprueba todos y cada uno de los documentos acompañados durante la substanciación del proceso. Finalmente, acompañan Copia autorizada con fecha nueve de septiembre de dos mil diez, ante el Notario Titular de la 27ª Notaría de Santiago, don Eduardo Avello Concha, del Contrato de Transacción, Renuncia de Acciones y Finiquito, celebrado entre los señores R. Seeling & Hillie OHG y Forus S.A. ante la Notario Suplente de la 33ª Notaría de Santiago, doña Verónica Torrealba Costabal, con fecha dos de septiembre de dios mil diez.

**TENIENDO PRESENTE**

1.- Que consta en autos que el dominio "BODYANDSOUL.CL", se solicitó por tres personas, a saber, el señor Eric Giovanni Santana Valencia en primer lugar, los señores Forus S.A., en segundo lugar y los señores R. Seeling & Hille OHG, en tercer lugar;
2.- Que no obstante lo anterior, en el curso del proceso los señores R.Seelig & Hille OHG, y en virtud de transacción celebrada con los señores Forus S.A., retiraron y renunciaron a su solicitud de dominio;
3.- Que puesto en conocimiento de todas las partes del juicio, no hubo oposición a la renuncia y retiro antes mencionada, por lo que esta Árbitro acepta dicho retiro;
4.- Que en consecuencia, el conflicto de autos es entre el señor Eric Giovanni Santana Valencia, en calidad de primer solicitante y los señores Forus S.A., en calidad de segundos solicitantes;
5.- Que el Anexo 1 de la Reglamentación Para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, que fija el Procedimiento de Mediación y Arbitraje, en su artículo siete, establece el carácter de "arbitrador", de los árbitros competentes para la resolución de conflictos de esta naturaleza, lo que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislación procesal civil, que el árbitro deberá resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;
6.- Que, además, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio resumido en la expresión inglesa "first come first served", en virtud del cual la solicitud previa en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;
7.- Que este principio, en opinión de este Tribunal, está consagrado, implícitamente, en el artículo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje que establece: "Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante, o que se mantenga su actual asignación, en caso de solicitud de revocación;
8.- Que en opinión de este sentenciador este principio no es exclusivo del sistema de nombres del dominio sino que está consagrado también en nuestro ordenamiento jurídico, en otras materias, tal es el caso, a título de ejemplo, el artículo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de Propiedad Industrial, que establece: " No podrán registrarse como marcas: h) aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya

registradas o válidamente solicitas con anterioridad...", donde consta que el legislador le da preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relación con una solicitud posterior;

9.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene excepciones que están consagradas en el mismo artículo ya mencionado y que están constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso previo al de la solicitud prioritaria;

10.- Que respecto del interés del primer solicitante, consta que habiendo sido notificado en tiempo y forma no compareció en el proceso, por lo que manifiesta su interés con la sola presentación de la solicitud;

11.- Que respecto del interés del segundo solicitante, consta de los antecedentes acompañados, no objetados, que es titular en Chile, del registro de la marca BODY & SOUL, para distinguir productos de la clase 25, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, cuyo registro data del año 2008, esto es, con anterioridad a la presentación de la solicitud de dominio de autos por el primer solicitante; que asimismo usa y promociona esta marca en eventos deportivos, de amplia difusión;

12.- Que el sistema de nombres del dominios y, en particular, el sistema de resolución de conflictos establecido, por su naturaleza, no sólo tienen por finalidad dirimir cuestiones que se susciten entre privados y titulares de los dominios, si no que excede este ámbito, puesto que también tiene por finalidad permitir que los dominios cumplan con su función social, cuál es, la de informar claramente a los usuarios de la red, la procedencia de los servicios o actividades que se prestan con los mismos dominios;

13.- Que el dominio en cuestión en estos autos es casi-idéntico a una marca respecto de la que el segundo solicitante tiene registro en Chile, y que da a conocer en el mercado como de su propiedad, puesto que la agregación de la expresión inglesa "and" no es más que la expresión conceptual del símbolo "&", que es insuficiente factor diferenciador, de manera que su coexistencia podría inducir a confusión;

14.- Que el conflicto de autos se refiere a lo dispuesto en el artículo 10 de la Reglamentación pertinente y no es un conflicto de revocación;

15.- Que, en consecuencia, de acuerdo a las normas de prudencia y equidad, este sentenciador, basado en los antecedentes ya citados, estima que de asignarse el dominio al primer solicitante, se afectaría la función de información a los usuarios de la red, dada la casi identidad de la expresión con la marca "BODY & SOUL", respecto de la que el segundo solicitante tiene un derecho de propiedad.

Que **POR ESTAS CONSIDERACIONES** y visto en lo dispuesto en el Reglamento para el Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de mediación y arbitraje, artículo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre del dominio "BODYANDSOUL.CL" al segundo solicitante señores FOURUS S.A.

2.- Elimínese la solicitud del señor Eric Giovanni Santana Valencia y de los señores R.Seelig & Hille OHG

3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagará sus costas.

TRIBUNAL ARBITRAL
Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

Notifíquese por carta certificada la presente resolución a las partes y a la Secretaría de NIC Chile, fírmese la presente resolución por el Arbitro y por las Testigos, doña Daniela Zamorano Montenegro y doña María Pía Bustos Álvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 640, del Código de Procedimiento Civil y remítase el expediente a Nic Chile.

Daniela Zamorano M.
Testigo

Jacqueline Abarza T.
Juez Árbitro

María Pía Bustos A.
Testigo.