Santiago, 7 de Diciembre de 2009.

Juicio arbitral gtbicycles.cl

Rol 50 - 2009.-

**VISTOS:** 

Que mediante oficio  $N^{\circ}$  OF011232 de Nic Chile, de 4 de Septiembre de 2009, se

designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido

nombre de dominio gtbicycles.cl.

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurando desempeñarlo fielmente, se

citó a las partes a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a

celebrarse el día Martes 22 de Septiembre de 2009, a las 11:00 horas, en el

despacho de esta Juez Árbitro, notificándoseles la misma por carta certificada, lo

que consta en autos.

Que en la fecha y a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia

de doña Manuela Isabel Velásquez Navia, como primer solicitante; en rebeldía

del segundo solicitante; don Antonio Varas Braun, abogado, por el tercer

solicitante Schwinn Acquisition, LLC; y el árbitro que conoce del presente

conflicto.

Que conforme a lo dispuesto en el art. 8º inciso 4º, anexo 1, del Procedimiento

de Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación, se fijó el

procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por

notificada personalmente a las partes asistentes.

Que en el procedimiento fijado anteriormente, se estipuló un plazo de 10 días

hábiles para que las partes en conflicto presentaran sus argumentos y pruebas

en relación a la solicitud de nombres de dominio.

Que transcurrido el plazo indicado, tanto el primer como el tercer solicitante

allegaron al proceso sus argumentos y documentos, recibiéndose la causa a

prueba a fojas 103 del expediente, lo cual consta en autos. Luego, y atendido el

mérito de autos, se citó a las partes para oír sentencia.

Y además teniendo presente:

- 1º. Que a fojas 66 con fecha 7 de Octubre de 2009, don Rafael Covarrubias Porzio, en representación de **SCHWINN ACQUISITION, LLC**, como tercer solicitante y demandante de autos, interpone demanda arbitral de asignación de nombre de dominio, en la cual allega al proceso sus documentos y argumentaciones, para obtener le sea asignado a su representada el nombre de dominio en disputa.
- 2°. Los argumentos antes señalados, en síntesis, son los siguientes:
  - a. Que su mandante es la dueña tanto en Chile como en numerosos países, de la famosa marca de bicicletas "GT BICYCLES". Fundada en 1979 en Estados Unidos, se ha consolidado como una de las marcas de bicicletas más conocidas en los Estados Unidos y el mundo, contando con prestigio y reputación. Es así como señala ser titular de las siguientes marcas comerciales, debidamente registradas en Chile, a saber:
    - Registro Nº 837.713 "GT BICYCLES", mixta, clase 12, renovación del registro Nº 514.616 de fecha 15 de junio de 1000
    - Registro de marca Nº 781.494 "GT BICYCLES", mixta, 25, renovación del registro Nº 472.019 de fecha 18 de noviembre de 1996. Asimismo señala ser titular de la marca "GT BICYCLES" en numerosos países, señalando a modo ejemplar registros en la Unión Europea, y en Alemania, todos de fecha anterior a la solicitud del nombre de dominio de autos, **gtbicycles.cl**
  - b. Conforme con lo anterior, el tercer solicitante señala que el nombre de dominio solicitado, gtbicycles.cl, corresponde exactamente a la marca notoria y famosa de su mandante. Es así como que la demandada, y primera solicitante, vende productos de la marca de su representada. Sin embargo, este hecho no lo habilita en forma alguna para ser titular del nombre de dominio disputado. Además, tampoco existe acuerdo alguno entre el tercer solicitante y la primera, que la autorice para ser titular del nombre de dominio disputado, todo lo cual resulta de toda lógica, puesto que es el tercer solicitante, como titular de la marca "GT BICYCLES", quien tiene el mayor interés en proteger dicha marca en Internet, manteniendo la titularidad de los nombres de dominio, o permitiendo el uso y/o titularidad a quienes ellos estimen de su confianza, protección que sería totalmente ilusoria si cada uno de los vendedores alrededor del mundo de bicicletas y accesorios "GT BICYCLES" se arrogara derechos de propiedad sobre dicha marca. Todo lo anterior, significa un riesgo para su representado, y además un gran beneficio para el asignatario de dicho

- dominio, puesto que se beneficiaría de la fama y buen nombre de su representado, provocando confusión a los terceros.
- c. En relación con lo anterior, señala que haciendo un examen de la página web cuyo nombre de dominio está en disputa, la primera solicitante no sólo hace uso de una marca ajena, sino que se apropia además de la estética de la página oficial donde se publicitan las bicicletas marca "GT BICYCLES", con lo cual el público consumidor podría pensar que el uso del nombre de dominio de autos se encuentra autorizado, o bien que posee algún acuerdo especial con el titular de la marca comercial que la diferenciaría de otros vendedores, cosa que no es efectiva. Eventualmente, una deficiencia de los servicios ofrecidos por la primera solicitante se vería directamente trasladada a su representada, cuestión que resulta contraria a derecho y a las normas y principios de ética leal y competencia mercantil.
- d. Con respecto al segundo solicitante, señala que al no concurrir a la primera audiencia, esta parte entiende que dicho solicitante ha perdido todo interés en el conflicto, y por ende, cabe hacer valer respecto de aquél las mismas argumentaciones, mal pudiendo entonces el segundo solicitante alegar mejor derecho que su representado.
- e. Como fundamentos de derecho, el tercer solicitante luego de hacer una descripción y relación entre el concepto de nombres de dominio y su función, en primer término señala como normas aplicables la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL (en adelante, "Reglamento de Nic Chile" o simplemente "Reglamento"), señalando en general haber cumplido cabalmente con los requisitos que dicho Reglamento impone, y en particular menciona los artículos 20 y 22 del Reglamento, señalando entonces que se cumplen los requisitos para configurar una inscripción abusiva de parte de la primer solicitante, y además, se evidencia la mala fe de la contraria conforme al mismo artículo. En segundo lugar, menciona más de una treintena de fallos a nivel nacional como internacional que recogen el principio de que el registro de un nombre de dominio de una marca famosa constituye mala fe por parte del que lo solicita en el caso que este no tenga legítimos derechos y pretenda perturbar al titular de la misma, bajo el alero de la OMPI (tales como: "Compaq Computer Corp v. Boris Beric", "CBS Broadcasting v. Edward Enterprises", "Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha d/b/a Toyota Motor Co. V. S&S Enterprises Ltd.", "Microsoft Corporation v. Troy C. Montalvo", y otros), como bajo el alero de Nic Chile (tales como: a3dparis.cl, jumbomás.cl, i-security.cl, metroclub.cl, elpinguino.cl, consorcionet.cl, fiat600parts.cl, y otros). Por último, menciona las normas internacionales aplicables al efecto, como el artículo 6-bis del Convenio

General de la Unión de París, del Tratado sobre el Derecho de Marcas, y los artículo 16.2 y 16.3 de los acuerdos denominados ADPIC, todos ellos aplicables en nuestro país.

- **3°**. Que en la misma presentación antes indicada, el tercer solicitante acompaña los siguientes documentos, no impugnados por la parte contraria:
  - 1. Registro de marca Nº 837.713 "GT BICYCLES", mixta, clase 12, renovación del registro Nº 514.616 de fecha 15 de junio de 1998.
  - 2. Registro de marca Nº 781.494 "GT BICYCLES", mixta, clase 25, renovación del registro Nº 472.019 de fecha 18 de noviembre de 1996.
  - 3. Registro de marca para la Unión Europea № 000534024 "GT BICYCLES", mixta, clases 12, 16 y 25, de fecha 19 de enero de 2001.

Registro de marca de alemán Nº 39406584 "GT BICYCLES", mixta, clase 12, de fecha 27 de septiembre de 1995.

- **4°.** Que a fojas 20, con fecha 6 de Octubre de 2009, doña **MANUELA ISABEL VELÁSQUEZ NAVIA**, comerciante, como primera solicitante y demandada de autos, interpone escrito arbitral en el cual solicita la asignación definitiva del nombre de dominio en disputa, presentando para ello sus argumentos y probanzas destinadas a tal efecto.
- **5°.** Sus argumentos, en síntesis, son los siguientes:
  - a. Que el fundamento de su solicitud de la inscripción del nombre de dominio en disputa, gtbicycles.cl, es que se dedica junto a su familia al ciclismo en sus diversos aspectos. Así, junto a su cónyuge, don Ricardo Hazbún Nazar, se dedican a la comercialización de bicicletas, repuestos y accesorios por mayor y menor, contando para ello con tres locales en el sector de San Diego. Dicha empresa se encuentra a nombre del cónyuge Sr. Ricardo Hazbún Nazar, en su calidad de administrador de la sociedad conyugal que conforma con la primera solicitante. En este rubro, son representantes de la marca de bicicletas GT, uno de sus principales productos. Señalan que uno de los hijos del matrimonio, Ricardo Hazbún Velásquez, es campeón nacional de Mountain Bike, categoría sub-23, y además dicho matrimonio es parte del "Club Deportivo Ciclístico La Cumbre". Es así como la primera solicitante decide inscribir el dominio gtibicycles.cl, a fin de difundir una de las marcas de bicicletas más importantes que se comercializa en el negocio familiar desde hace años. En la página web adscrita al nombre de dominio de autos, funciona

- además un blog, en el cual se comentan y difunden las prácticas ciclísticas desarrolladas en el país y en el extranjero.
- b. Como argumentos de derecho, en primer lugar señalan estar amparados por el principio "first come, first servent" (sic), además de estar amparados por un mejor derecho, debido al argumento de poseer un interés legítimo y lícito. Esto, debido a que hace más de 20 años, la empresa familiar comercializa la marca de bicicletas GT, siendo su principal proveedor IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES VALENCIA S.A., empresa que posee la distribución de la marca GT en Chile. Luego, el negocio familiar se encuentra emplazado en San Diego, sector reconocido por la venta de bicicletas y repuestos. Sin embargo, dicho negocio es el único del sector que comercializa dicha marca de bicicletas, siendo entonces el factor que los identifica, solicitando entonces el nombre de dominio de autos precisamente por estos motivos antes señalados. Entonces, lo que se publicita y ofrece en dicha página son precisamente bicicletas marca GT, vale decir, no se ofrecen bienes de otra marca ni se está usando el nombre para lucrar con otros productos, por lo cual no hay inducción a error.
- c. Luego, señalan además estar amparados por el principio de la buena fe, lo que ha quedado demostrado al momento de desarrollar la página web junto con la inscripción del nombre de dominio disputado, resaltando las virtudes y diferentes modelos de la marca GT, siendo entonces su objetivo la real necesidad de utilizar dicho nombre a fin de fomentar la marca, aumentar las ventas del negocio, intenciones que no pueden en absoluto ser reprochadas. Por último, señalan que la buena fe se presume, no pudiendo entonces según lo expresado, atribuírsele ningún acto que induzca a lo contrario.
- d. Como conclusión, además de señalar lo ya expuesto, mencionan entre otras que los demás solicitantes nunca se han interesado en el nombre de dominio en disputa ni en uno similar, y que los demás solicitantes no son reconocidos ni asociados de manera importante o remotamente considerable con el nombre de dominio de autos, por lo cual no existe en ellos un interés ni derechos vulnerados, ni mucho menos posibilidad de confusiones o desorientación de los consumidores.
- **6°.** Que, en la misma presentación anterior, la primera solicitante adjunta al proceso en parte de prueba el siguiente documento, no objetado por la parte contraria.:
  - 1.- Nueve facturas de compra de bicicletas marca GT, efectuadas por Ricardo Hazbún Nazar durante el período diciembre 2005 a septiembre 2009, con citación.

- 2.- Doce facturas de venta de bicicletas marca GT, efectuadas por la empresa del cónyuge de la solicitante, durante el período octubre 2006 a septiembre 2008, con citación.
- 3.- Siete facturas electrónicas emitidas por el negocio antes individualizado, durante el período marzo 2009 a septiembre 2009, con citación.
- 4.- Certificado de matrimonio de la primera solicitante, emitido por la oficina Internet del Servicio de Registro Civil e Identificación, con citación.
- 5.- Copia de publicación efectuada en blog GT Bicycles, de fecha 5 de octubre de 2009, que destaca a don Ricardo Hazbún Velásquez como ganador de la copa Alpes, categoría sub 23, bajo el apercibimiento del artículo 346 Nº 3, del Código de Procedimiento Civil.
- 6.- Certificado de vigencia y directorio del Club Deportivo Ciclístico La Cumbre, de fecha 3 de noviembre de 2008, Registro Nº 1300445-5, bajo el apercibimiento del artículo 346 Nº 3, del Código de Procedimiento Civil.
- 7.- Copia simple de Factura electrónica Nº 480483, emitida por la Universidad de Chile (Nic Chile), respecto al nombre de dominio de autos, con citación.
- 8.- Listado de solicitudes en trámite respecto al nombre gtbicycles.cl, emitido por NIC Chile, a través de su página web, de fecha 16 de junio de 2009, bajo el apercibimiento del artículo 346 Nº 3, del Código de Procedimiento Civil.
- **7º.** Que, a fojas 98, el tercer solicitante deduce recurso de reposición en contra de la resolución de 15 de Octubre de 2009 en la cual se recibió la causa a prueba, fundado en la no expiración del plazo correspondiente para formular observaciones a los argumentos de la parte contraria, accediendo entonces este Tribunal a lo solicitado, según consta en resolución de fojas 102, con fecha 19 de Octubre de 2009.
- **8°.** Que en un otrosí de la presentación anterior, y haciendo uso entonces del traslado conferido, el tercer solicitante realiza las siguientes consideraciones a lo expuesto por la contraria. En síntesis, señala lo siguiente:
  - a. En primer lugar, señala que la primera solicitante menciona ser dueña de una tienda dedicada a la venta de bicicletas marca "GT BICYCLES", propiedad de su representada. Dicha situación no justifica de modo alguno su pretensión sobre el nombre de dominio en disputa, puesto que perfectamente sabe que la marca no le pertenece y que por lo menos el titular de dicha marca tiene mejores derechos sobre ella.

- b. Luego, que la loable afición al ciclismo que pudiera demostrar la contraria como su familia, no la habilitan en forma alguna a apropiarse de activos referentes a la Propiedad Industrial de terceros.
- c. La aplicación del principio "first come, first served", es un principio que se restringe a una situación de igualdad de derechos, situación que debe ser rechazada de plano en base a los mejores derechos de su representada sobre el nombre de dominio.
- d. Por otra parte, el hecho de que la página web se encuentre en funcionamiento no prueba buena fe alguna, al contrario, muestra la abierta e ilegítima intención por parte de la contraria de comercializar bicicletas usando activos de Propiedad Industrial, propiedad de Schwinn Acquisition, LLC.
- **9º.** Que, a fojas 103, y con fecha 28 de Octubre de 2009, este Tribunal recibe la causa a prueba, señalando como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, los siguientes:
  - 1.- Derechos e intereses de las partes en el nombre de dominio **gtbicycles.cl.**
  - 2.- Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación **gtbicycles.cl.**
- **10°.** Que a fojas 104, el tercer solicitante adjunta al proceso sus documentos y probanzas que dicen relación con sus intereses respecto al nombre de dominio de autos. Solicita que se tengan por acompañados los documentos ya individualizados, agregando al proceso los siguientes documentos, no impugnados por la parte contraria:
  - 1.- Registro de marca de Vietnam Nº 75616 "GT", clase 12, de fecha 25 de febrero de 2005, a nombre de SCHWINN ACQUISITION, LLC.
  - 2.- Registro de marca de la Comunidad Europea Nº 001036300, "GT", de fecha 29 de febrero de 2009 (renovación) a nombre de SCHWINN ACQUISITION, LLC.
  - 3.- Registro de marca de Corea Nº 658972 "GT", clase 12, de fecha 18 de febrero de 2005, a nombre de SCHWINN ACQUISITION, LLC.
  - 4.- Registro de marca de Nueva Zelanda Nº 729030 "GT", clases 9, 12 y 25, de fecha 14 de diciembre de 2006, a nombre de SCHWINN ACQUISITION, LLC.
  - 5.- Registro de marca de la Federación Rusa Nº 337711 "GT", clases 9, 12, 25 y 28, de fecha 13 de mayo de 2005, a nombre de SCHWINN ACQUISITION, LLC.

- 6.- Registro de marca de Tailandia Nº Kor237004 "GT, clase 25, de fecha 6 de junio de 2005, a nombre de SCHWINN ACQUISITION, LLC.
- 7.- Registro de marca de Tailandia Nº Kor248312 "GT, clase 9, de fecha 6 de junio de 2005, a nombre de SCHWINN ACQUISITION, LLC.
- 8.- Registro de marca de Tailandia Nº Kor250340 "GT, clase 12, de fecha 6 de junio de 2005, a nombre de SCHWINN ACQUISITION, LLC.
- 9.- Registro de marca de la República de China Nº 12222140 "GT", clases 6, 9, 12, 25, 28, de fecha 1 de agosto de 2006, a nombre de Registro de marca de Tailandia Nº Kor237004 "GT, clase 25, de fecha 6 de junio de 2005, a nombre de SCHWINN ACQUISITION, LLC.
- 10.- Registro de EEUU Nº 3.147.624 "GT", clase 28, de fecha 26 de septiembre de 2006, a nombre de SCHWINN ACQUISITION, LLC.
- 11.- Registro de marca de Japón Nº 4907735 "GT BICYCLES", clase 12, de fecha 11 de noviembre de 2005, a nombre de SCHWINN ACQUISITION, LLC.
- 12.- Listado de marcas "GT", o que contengan dicha expresión registradas a nombre de SCHWINN ACQUISITION, LLC.
- 13.- Impresión de búsqueda efectuada en el buscador Google.cl para la expresión "GT BICYCLES" que muestra sólo resultados relacionados a la marca de sus representados.
- 14.- Distintas impresiones obtenidas de Internet que dan cuenta de la existencia, fama y notoriedad de las bicicletas marca "GT", propiedad de sus representados.
- **11º.** Que a fojas 147, el primer solicitante adjunta al proceso sus documentos y probanzas en torno al nombre de dominio disputado. Solicita que se tengan por acompañados los documentos ya individualizados, agregando al proceso los siguientes documentos, no impugnados por la parte contraria:
  - 1. 5 Fotografías, autorizadas y certificadas por el Notario Público de Santiago, don Raúl Perry, de la fachada e interior del local comercial ubicado en San Diego número 872, comuna y ciudad de Santiago, que corresponde al local de la empresa familiar, que esta destinado exclusivamente a la venta de productos marca GT, como se puede apreciar, con citación.
  - 2. Declaración jurada ante notario Público de Santiago don Raúl Perry, otorgada por don Ricardo Hazbún Nazar, con fecha 11 de noviembre de 2009, donde se señala que se encuentra casado con la primer solicitante, indicando además que uno de sus tres locales, está destinado en forma exclusiva a la venta de bicicletas y accesorios GT, y que el distribuidor autorizado en Chile Importaciones e Inversiones Valencia S.A.

11°. Que en el mismo escrito anterior, la primera solicitante solicita a este

Tribunal se realice inspección personal a las páginas web alojadas bajo los

nombres de dominio www.gtbicycles.cl y www.bikenew.cl, a efectos de constatar

la real utilización del nombre de dominio en disputa, a lo que este Tribunal

accede según consta en resolución de fojas 156, fijando el día Miércoles 18 de

Noviembre de 2009, a las 10:00 horas, para efectuar dicha diligencia en el oficio

de este Tribunal.

12°. Que, y encontrándose el término probatorio vencido, con fecha 30 de

noviembre de 2009, este Tribunal cita a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:** 

**PRIMERO:** Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes expresados y hechos

llegar a este Tribunal Arbitral, el conflicto de autos se centra en determinar cuál

de las dos partes en conflicto posee el mejor derecho, en cuanto a la asignación

del nombre de dominio en disputa, gtbicycles.cl

SEGUNDO: Que doña MANUELA ISABEL VELÁSQUEZ NAVIA, es la primera

<u>solicitante</u> del dominio en disputa, motivo por el cual está amparada por el

principio existente en la materia, conocido como "first come, first served", o

Principio del primer solicitante, el cual nos señala que en caso de no poder

probarse un mejor derecho por parte de la contraria, el nombre de dominio debe

asignarse a quien primero solicitó su inscripción. Este principio debe considerarse

como principio de última ratio, debido a que su utilización es procedente sólo cuando no existan antecedentes de hecho o de derecho que permitan justificar la

asignación del nombre de dominio a otro solicitante.

TERCERO: Que el segundo solicitante y demandante en estos autos es

BICICLETAS OXFORD S.A. Que, según consta en autos, dicho solicitante no

allegó al proceso documento alguno que informe a este Tribunal acerca de sus

argumentos y defensas en relación al conflicto de autos, ni tampoco concurrió a la audiencia de conciliación, con lo cual este Tribunal no posee ningún medio de

convicción que obre a favor de dicho solicitante, por lo cual se mirará dicha

actitud de parte del segundo solicitante, como un desistimientoen torno a sus

pretensiones y eventuales derechos en relación con el conflicto de autos.

CUARTO: Que como tercer solicitante y demandante en estos autos, se

encuentra SCHWINN ACQUISITION, LLC. Dicho solicitante, para acreditar su

mejor derecho sobre el nombre de dominio disputado, señaló entre otros ser el titular en Chile y en el extranjero, de la marca comercial "GT BICYCLES", marca reconocida tanto a nivel nacional como internacional, relativa a bicicletas. En el particular, señala que la primera solicitante se dedica tan sólo a la venta y comercialización de productos relacionados con dicha denominación, situación que no la convierte de modo alguno en titular ni beneficiaria sobre algún derecho relativo a la marca comercial, ni de modo alguno se le ha autorizado para inscribir el nombre de dominio. Señala además, que en caso de otorgársele la inscripción del nombre de dominio disputado a la demandada, existiría un riesgo de confusión y error entre el público consumidor, pues asumirían que se está en presencia de algún representante autorizado, lo cual como se ha señalado no es así. Por otra parte, aduce además la mala fe de la contraria, en el sentido de que, precisamente por dedicarse a la venta de dichos productos, mal podría desconocer que existe un tercero que posee derechos válidos sobre dicha denominación, como asimismo, se ve refrendado dicho argumento por la implementación de la página web alojada bajo el nombre de dominio disputado, la cual posee similares características a la página oficial de GT Bicycles, con lo cual evidentemente existe una situación contraria a los principios de ética mercantil y competencia leal.

QUINTO: Que la primera solicitante, para acreditar su mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa, señala encontrarse amparada por el principio "first come, first served" ya señalado. Además, tanto ella como su familia poseen una larga tradición en relación con el mundo cicístico, toda vez que desde hace más de 20 años, se encuentran ligados a la comercialización de bicicletas marca "GT", siendo dueños de un local en el sector de calle San Diego (Santiago de Chile), el cual se distingue precisamente por la venta de los productos antes señalados, negocio que se encuentra a nombre de don Ricardo Hazbún Nazar, en calidad de cónyuge de la solicitante y administrador de la sociedad conyugal existente. Señalan además que no existe riesgo alguno de confusión o error, puesto que precisamente lo que comercializan son "bicicletas GT", ni tampoco existe mala fe de su parte, puesto que su intención es simplemente asumir acciones de fomento de la marca con el consiguiente aumento de las ventas del negocio. Luego, argumenta que su ligazón con el mundo ciclístico se ve demostrada con el hecho que su familia se encuentra inscrita en un club ciclístico autorizado a nivel nacional, y por último uno de los hijos del matrimonio es campeón nacional de ciclismo, modalidad Mountain Bike, categoría sub-23.

**SEXTO:** Que este Tribunal reconoce los argumentos de la primera solicitante, en relación a encontrarse ligados fuertemente al mundo del ciclismo, tanto por la existencia de su local de comercialización y venta de bicicletas, como por los

demás hechos antes mencionados. Que, sin embargo, dichos argumentos no poseen el valor suficiente para hacer obrar un mejor derecho a su favor, toda vez que el tercer solicitante de autos ha acreditado fehacientemente ser el titular de las marcas comerciales señaladas, que guardan íntima relación con la denominación solicitada, esto es, "GT BICYCLES", entendida esta última como elemento central del nombre de dominio controvertido, esto es, atbicycles.cl, guardando entonces identidad absoluta entre ésta y dicho nombre de dominio. Que, dichos antecedentes le confieren entre otros la facultad esencial de uso de dicha denominación en el tráfico económico, y en virtud del principio de la especialidad, para los rubros para la cual ha sido inscrita. Dichos rubros son precisamente los relacionados con la demandada, quien reconoce que comercializa productos que llevan la marca "GT BICYCLES" desde hace más de 20 años, no pudiendo entonces desconocer la existencia de un titular de la marca comercial, quien posee por ende derechos que la primera solicitante no puede desconocer. Por ende, la sola comercialización de dichos productos no le confiere derecho alguno a la primera solicitante para utilizar la denominación sino para los fines que expresamente se le ha autorizado, dentro de los cuales no se entiende comprendida de pleno derecho la facultad de utilizar la denominación para otros fines, tales como la solicitud de un nombre de dominio, sin la autorización del titular de la marca.

**SÉPTIMO:** Que, entonces la situación descrita anteriormente vulnera los principios de la ética mercantil y la competencia leal, puesto que un mero agente distribuidor o comerciante de productos de una determinada marca no puede extender su derecho a comercializar los productos comprendidos bajo dicha denominación a situaciones tales que importen atribución de derechos que son, en este caso, exclusivos de la contraparte, toda vez que su utilización va en la misma vía que la realizada por el tercer solicitante como titular de las marcas comerciales antedichas.

**OCTAVO:** Que, por otra parte, se ha analizado la página web en disputa, y se ha constatado fehacientemente que posee una similitud apreciable con la página web del tercer solicitante, no encontrándose elementos diferenciadores entre ellas, toda vez que se hace un uso tanto de estilos similares como de de marcas y logotipos debidamente inscritos por dicho solicitante, no encontrándose argumentos que acrediten su legítimo uso por parte del primer solicitante, lo cual debe entenderse sin embargo referido al nombre de dominio en disputa, sin entrar a analizar latamente en sede arbitral derechos con respecto a la utilización de los logotipos y marcas dentro de dicha página web, cuestión que es ajena a la competencia de este tribunal. Con respecto al otro sitio web respecto del cual se

solicitó su exhibición, a saber, <u>bikenew.cl</u>, este Tribunal advierte que dicha página web no guarda relación directa con el conflicto de autos, sin perjuicio de ser tenida en consideración para efectos de acreditar un eventual interés legítimo por parte de la demandada.

NOVENO: Que, en el mismo orden de cosas, este Tribunal reconoce que existe un riesgo cierto de error y confusión ya no proveniente sólo de la similitud existente entre las marcas comerciales debidamente inscritas del tercer solicitante y el nombre de dominio solicitado en primer orden por la primera, sino que además dicho riesgo se ve aumentado por la habilitación de la página web alojada actualmente bajo el nombre de dominio atbicycles.cl de un modo similar a la página web implementada, ya que de un examen de dicha página se desprende que el primer solicitante sería el dueño, distribuidor, o bien al menos un vendedor autorizado de la marca en nuestro país, situación que se ha demostrado fehacientemente en autos no ser tal, ya que dicha solicitante carece de autorización y/o concesión de uso de la marca específica para fines tales como la solicitud de un nombre de dominio, al menos del modo como se está utilizando en la actualidad. Con respecto a los dichos de la primera solicitante en torno a la implementación de un foro dedicado a la actividad ciclística, este Tribunal no advierte obstáculo alguno para la subsistencia de dicho foro con algún nombre o denominación distinta, o bien con la denominación actual, siempre y cuando cuente con la autorización del titular de la marca, cuestión que no se ha producido según se desprende de autos.

**DÉCIMO:** Que, y sin perjuicio de lo expresado anteriormente, el tercer solicitante no ha logrado demostrar la mala fe del primero. En efecto, no se ha logrado demostrar que hayan concurrido los supuestos exigidos por el Reglamento de Nic Chile en su artículo 22 inciso segundo ("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:), letras c) ("Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia") y letra 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), toda vez que la primera solicitante no ha tenido ánimo alguno de afectar los negocios de la competencia, ni tampoco intentar crear confusión con respecto de la marca del reclamante, ya que si bien el riesgo de error y confusión existe, el primer solicitante siempre ha reconocido comercializar productos "GT BICYCLES", hecho no controvertido por la contraria, y además reconoce que su fin último era potenciar esa marca y no otra, situación que se encuentra además demostrada por la existencia de otro

sitio web, bikenew.cl, inscrito a nombre del cónyuge de la primera solicitante, la cual ofrece otros productos distintos a los de la marca "GT BICYCLES", con lo cual queda de manifiesto que la intención de la primera solicitante no era sino ofrecer exclusivamente productos de la demandante bajo el nombre de dominio en disputa, con lo cual queda de manifiesto que se ha obrado de buena fe. Sin embargo, y al no existir autorización de uso por parte de la demandante para la solicitud del nombre de dominio disputado, dicha solicitud resulta injustificada ante la negativa y posterior solicitud competitiva del verdadero titular de la marca.

**UNDÉCIMO:** Que, a mayor abundamiento, este juez árbitro debe ajustar su actuar a la calidad de Arbitrador, en cuanto debe resolver en el sentido que la prudencia y la equidad le indiquen, y las normas aprobadas por las partes, por las que se rige este procedimiento. Que justamente sobre la base de estos principios es que este juez árbitro ha valorado todos y cada uno de los antecedentes hechos valer por el tercer solicitante para respaldar sus pretensiones, creándose la convicción más absoluta de que es a éste último a quien le corresponde un mejor derecho sobre el dominio en disputa, y por ende, a quién debe asignársele el nombre de dominio **atbicycles.cl** convicción que no se basa solamente del criterio marcario aludido, sino que del examen de todas las argumentaciones y probanzas hechas valer en el presente juicio por los solicitantes que concurrieron al proceso.

**DUODÉCIMO:** Que de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio **gtbicycles.cl** al tercer solicitante no vulnera derechos de ninguna especie. Sin embargo, este Tribunal hace expresa consideración en el sentido de que se mantienen a salvo en relación al particular, las demás facultades que tanto a la primera como al segundo solicitante en derecho correspondan.

**DÈCIMO TERCER:** Por estos fundamentos, y además lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y en el art. 8°, Anexo 1°, del Procedimiento de Mediación y Arbitraj e de la Reglamentación para el Funcionamiento del sistema de Nombres de Dominio .CL, y conforme a los principios de mejor derecho o legitimación, y a la prudencia y equidad,

#### **SE RESUELVE:**

Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio <u>gtbicycles.cl</u>
presentada por la <u>primera solicitante</u>, Manuela Isabel Velásquez Navia.

- 2.- Rechazar la solicitud de inscripción del nombre de dominio <u>gtbicycles.cl</u> intentada por el <u>segundo solicitante</u>, <u>Bicicletas Oxford S.A.</u>
- **3.- Acoger** la demanda interpuesta, y por consiguiente asignar el nombre de dominio **gtbicycles.cl** al **tercer solicitante**, esto es, **SCHWINN ACQUISITION LLC.**
- **4.-** Que <u>no se condena en costas a la primera solicitante</u>, por haber tenido motivo plausible para litigar, y devuélvase la documentación a las partes, previa constancia en autos.

Notifíquese la presente resolución a las partes vía carta certificada y además por correo electrónico, con firma digital, y por esta última vía, a Nic Chile.

Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba Rollat Abogado Juez Árbitro Nic Chile.

Autorizó don Pedro Sadá Azar, Notario Titular de Santiago.