CORBATASBIOBIO.CL

Santiago, 10 de Agosto del año 2007.-

VISTOS:

I. PARTE EXPOSITIVA.

I.1.- Compromiso.

Que con fecha 3 de Mayo de 2007 fue entregada al Juez Arbitro la carpeta Oficio NIC OF07492/2006, denominada "Arbitraje dominio corbatasbiobio.cl", en la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del "Anexo 1 sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje" del Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, se comunicó al suscrito su designación como Arbitro Arbitrador para resolver el conflicto surgido en relación con la inscripción del referido nombre de dominio. Dicha designación fue notificada al Juez Arbitro por carta y vía e-mail con fecha 3 de Mayo de 2007. Lo anterior consta de fs. 2 a 5 del expediente arbitral.

Que por carta de fecha 10 de Mayo de 2007 dirigida a NIC Chile, atención doña Margarita Valdés Cortés, directora legal y comercial de NIC Chile, el suscrito manifestó su disposición y aceptación del cargo de Arbitro Arbitrador, y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor tiempo posible. Asimismo, y por medio de dicha carta el Juez Arbitro citó a las partes a una audiencia de conciliación y fijación de procedimiento para el día 23 de Mayo de 2006, a las 17:00 horas, en calle Agustinas Nº 1.291, piso 3, Oficina C, Comuna de Santiago, Región Metropolitana. La citada carta y resolución rola a fs. 1 del expediente arbitral, y los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por carta certificada de la misma a las partes, rolan a fs. 6 y a fs. 7 de estos autos arbitrales.

I.2.- Partes de este juicio arbitral.

Son partes en este proceso arbitral: MADLEN CATTAN E HIJAS LTDA., RUT Nº78.366.610-3, domiciliado en Santa Filomena 583-A, Recoleta, Santiago, emails: luly583@yahoo.com; meryvr@gmail.com; teléfono: 7776792, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandada; y PESQUERA BIO BIO S.A. REP. SARGENT & KRAHN, RUT: 84.902.900-2, representada por el abogado Matías Somarriva Labra y por el Egresado de Derecho don Eduardo Lobos Vajovic, todos domiciliados en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago; Email: cadmin@weekmark.cl, ctecnico@weekmark.cl; sseguel@weekmark.cl; pahumada@sargent.cl; elobos@sargent.cl; sargent@sargent.cl; Teléfono: 368 3500, quien para efectos de este procedimiento ha tenido el carácter de demandante.

I.3.- Comparendo de conciliación y fijación de procedimiento.

Con fecha 23 de Mayo de 2007, siendo las 17:00 horas, se llevó a efecto el comparendo de conciliación decretado en estos autos arbitrales, con la asistencia del apoderado del segundo solicitante PESQUERA BIO BIO S.A. REP. SARGENT & KRAHN, don Eduardo Lobos Vajovic y del Juez árbitro don Felipe Barros Tocornal. No concurrió el primer solicitante. Se llamó a las partes a conciliación sin que se produjera, y se acordó el procedimiento al cual se sujetaría el juicio arbitral. Asimismo, se tuvo por notificadas expresamente a la parte demandante de todas las resoluciones dictadas en el expediente hasta la fecha del referido comparendo de conciliación. La citada acta de comparendo rola de fs. 18 a fs. 23 del expediente arbitral y la notificación por carta certificada de la misma a la parte demandada, rola a fs. 24 de estos autos arbitrales.

I.4.- Período de discusión.

I.4.1.- Demanda: De fs. 25 a fs. 29 de estos autos arbitrales se encuentra la demanda que PESQUERA BIO BIO S.A., representada por don Matías Somarriva Labra, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Andrés Bello 2711, piso 19, Las Condes, Santiago, dedujo en contra de MADLEN CATTAN E HIJAS LTDA., con el objeto que la asignación del nombre de dominio “corbatasbiobio.cl” recaiga en su favor, conforme a los argumentos en que se funda la demanda, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes de hecho y de derecho:

- Señala el actor que la historia de Pesquera BIO BIO comienza a forjarse en el mes de octubre de 1955, cuando la familia alemana Stengel zarpa de su país de origen, a bordo de cuatro goletas pesqueras, para iniciar su travesía hacia Chile; luego, en 1977, los hermanos Klaus, Frank y Jan resuelven concretar sus proyectos y forman una empresa, la cual en un principio se especializa en la pesca de arrastre, para lo cual utilizaron dos pesqueros importantes el Pelicano y el Quillay, al cual luego se sumaría el Oceanic II.

- Continúa el actor señalando que en 1988 la empresa ya contaba con una amplia flota, y gracias al desarrollo exitoso de su negocio, decidieron seguir expandiéndose e incluso ampliar su giro, en orden a atender una mayor demanda de productos elaborados, lo que significó la creación de una planta de harina y aceite de pescado, y una empresa procesadora de productos congelados, llamada Congelados Pacíficos.

- Que continuando con la expansión los hermanos Stengel en conjuntos con otros industriales forman Unifish Canning, empresa dedicada a la elaboración y comercialización de pescado, en 1992 se crea la planta de consumo humano con más alta tecnología a nivel mundial, la cual estaría orientada a la elaboración y comercialización de conservas para los mercados externos y nacionales. Además, agrega la demandante, en 1999 se suman a la industria salmonera, al incluir dentro de sus actividades un centro de cultivo de salmones y truchas ubicadas en la Décima Región del país.

- Actualmente Pesquera BIO BIO exporta a más de 50 países del mundo, dentro de los cuales, a modo meramente enunciativo, el actor nombra a Australia, Canadá, China,

España, Francia, India, Inglaterra, Japón, Rusia, Suiza, Tailandia, Sudáfrica, Fidji, Nueva Zelanda, Singapur, Jamaica, Italia, Egipto, Dinamarca, Corea, Puerto Rico, Sri Lanka, Venezuela.

- Que en cuanto a los registros marcarios del demandante, éste señala que se ha preocupado de registrar como marca comercial la expresión que la identifica, esto es "BIOBIO", bajo los siguientes registros: a) Registro Nº 726.428 BIOBIO, mixta, para distinguir productos en clase 31; y b) Registro Nº 721.607 BIOBIO, mixta, para distinguir productos en clase 29. Además, el actor manifiesta que se ha preocupado de registrar las marcas que identifican tanto a sus renombradas líneas de productos como a la empresa misma, de modo que la marca BIO BIO se encuentra registrada en el Departamento de Propiedad Industrial, la cual a su juicio es IDENTICA al elemento sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa, por cuanto la marca del actor está íntegramente comprendida dentro del nombre de dominio en disputa, por lo cual, lógicamente el público necesariamente asociará dicho sitio con los productos de de éste, sin que la adición de la palabra de uso común "CORBATAS" logre dotar al signo que compone el nombre de dominio en disputa de una adecuada diferenciación con mi mandante.

- En cuanto a los nombres de dominio cuyo titular es el actor, éste destaca que es titular de un serie de nombres de dominio que integran su famosa marca, entre los que se destacan ebiobio.cl; bíobio.cl; bíobío.cl; bio-bío.cl; biobioproyecta.cl; papeles-biobio.cl; todobiobio.cl; abiertobiobio.cl; biobiopesquera.cl; biobioproyecta.cl; mallaltobiobio.cl; mielbiobio.cl; museosdelbiobio.cl; pesquerabiobio.cl; y productosbiobio.cl

- Por otra parte, el actor señala que en el caso que no se rechazara la solicitud de la contraria, se permitiría que un tercero haga uso de una marca famosa y notoria, debidamente registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial que no sólo sirve para distinguir los productos que el demandante produce, sino que además, es una expresión que forma parte esencial de su razón social, PESQUERA BIO BIO S.A.

- Que en cuanto al Derecho aplicable al caso que nos ocupa, el actor señala que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red.

- Agrega el demandante que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, PARQUE ARAUCO, BANMEDICA o PHILIPS, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial.

- Que en cuanto a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, el actor hace presente que el principio "first come, first served" no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como *ultima ratio,* aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra

tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa; y más aun en este caso, cuando el actor es titular de una marca reconocida tanto a nivel nacional como internacional, cual es, “BIOBIO”, con la cual se identifican todas sus líneas de productos de mar, que actualmente se exportan a los más diversos mercados en el mundo, y por consiguiente, hace pleno uso de dicho signo, tiene marcas registradas que acreditan un interés legítimo y, por sobre todo, un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

- Acto seguido, expresa el demandante que en cuanto al criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales.

- En este contexto, continúa la actor, cabe tener presente que con fecha 1º de Enero del año 2000 entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy “UDRP”) desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers “ICANN”), la cual reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión.

- Por su parte, el actor agrega que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe.

- Los criterios anteriormente mencionados, a juicio de la demandante, han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile, lo cual es especialmente relevante en este caso, ya que si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una dilución de la reconocida marca “BIOBIO” y evidentemente podría inducir a error a los usuarios.

- Por último y después de citar diversas disposiciones del Convenio de París que tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley, el actor concluye que a la luz de lo expuesto en la demanda y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de las marcas BIOBIO, la fama y notoriedad de estas marcas, así como también la titularidad de nombres de dominio relacionados, considera que tiene el mejor derecho para obtener la asignación del nombre de dominio en disputa, más aún considerando que ha sido éste quien le ha otorgado proyección internacional a la marca “BIOBIO”, debido a la importancia que tiene nuestro país en el rubro pesquero, y a la cual evidentemente a contribuido el actor; y que resulta evidente que la asignación del dominio “CORBATAS**BIOBIO**.CL” a la demandada de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no

se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile.

I.4.2.- <u>Resoluciones y traslado</u>: A fs. 49 de autos figura la resolución que provee el escrito de demanda, y por la cual se confirió traslado de la misma por el término de diez días hábiles; teniéndose por acompañados los documentos probatorios, con citación por igual término. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 50 y fs. 51 de autos.

I.4.3.- <u>Contestación de la demanda</u>: A fs. 52 de estos autos arbitrales se encuentra el escrito por el cual, doña Madlen Cattan Cattan en representación de MADLEN CATTAN E HIJAS LTDA. solicita se le otorgue a su representada el nombre de dominio "corbatasbiobio.cl", conforme a los argumentos en que se funda su contestación, y que dice relación, entre otros, con los siguientes antecedentes:

- Que su empresa fue creada por su esposo Julio Ananías A. el año 1971 quedando registrada en clase 47 en el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción el 8 de Noviembre de 1971.

- Que a su fallecimiento el año 1984 y hecho el trámite de posesión efectiva otorgada por auto del 21 de junio de 1985 la marca BIO-BIO aparece entre los bienes de la Sucesión de Julio Ananías Rut. 53.190.490-7.

- Que con fecha 7 de Diciembre de 1989 se tramitó en el Ministerio de Economía el cambio de nombre y desde esa fecha ha renovado, cuando corresponde, el registro de la marca BIO-BIO, siendo la última renovación el 23 de Enero del 2002, que es concedida hasta el año 2012.

- Que por todos los datos expresados, la parte demandada deja claro a su parecer que la sociedad fue creada para comercializar artículos comprendidos en la clase 25 C que se refiere a prendas de vestir.

- Por último, la demandada manifiesta su absoluta tranquilidad y confianza que si el Ministerio de Economía y Fomento le otorgó el respectivo registro, se debe a que su rubro no tiene nada que ver con la Pesquera BIO-BIO.

I.4.4.- <u>Resolución</u> Por resolución de fecha 25 de junio de 2007 y que rola a fs. 61 de autos, se proveyó el escrito de la demandada, teniéndose por contestada la demanda. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 62 y a fs. 63 de autos.

I.5.- <u>Prueba</u>

I.5.1.- <u>Interlocutoria de Prueba</u>: Esta resolución dictada con fecha 25 de junio de 2007, recibió la causa a prueba por el término de ocho días hábiles, y fijó como hecho sustancial, pertinente y controvertido el siguiente: **-** Efectividad de tener el actor mejor

derecho para ser titular del nombre de dominio “corbatasbiobio.cl”.- La interlocutoria de prueba fue notificada a las partes por correo certificado según consta en los certificados de la empresa de correos que rolan a fs. 62 y a fs. 63 de autos.

1.5.2.- <u>Prueba documental</u>: Parte demandante. La parte demandante acompañó con citación, en su escrito de demanda y en el escrito de fojas 64, los siguientes documentos probatorios no objetados por la contraria: Uno.- Copia de documento de www.nic.cl en que se daría cuenta de la titularidad del actor respecto de los nombres de dominio mencionados en la demanda; Dos.- Copia simple de certificados de los siguientes registros marcarios: a) Registro Nº 726.428 BIOBIO, mixta, para distinguir productos en clase 31; y b) Registro Nº 721.607 BIOBIO, mixta, para distinguir productos en clase 29; Tres.- Copia del sitio de Internet www.pesbio.cl, en que consta la exitosa historia del actor y comercialización de sus productos a nivel mundial; Cuatro.- Folleto informativo en inglés sobre la harina de pescado “LT” que el actor produce y comercializa internacionalmente bajo la marca BIO BIO; Cinco.- Folleto informativo en inglés sobre la harina de pescado “Super Primer 500” que el actor produce y comercializa internacionalmente bajo la marca BIO BIO; Seis.- Folleto informativo en inglés sobre la harina de pescado “White Fishmeal” que el actor produce y comercializa internacionalmente bajo la marca BIO BIO; Siete.- Papelería del actor en cuya esquina superior derecha se destaca la marca BIO BIO que identifica tanto a los productos del actor como a este último; Ocho.- Sobre en cuya esquina superior izquierda se destaca la marca BIO BIO que identifica tanto a los productos del actor como a este último; y Nueve.- Libro informativo sobre el desarrollo de Pesquera BIO BIO S.A. en el cual se explica el origen de dicha empresa y se detallan los productos comercializados por ésta en el extranjero.

I.5.3.- <u>Prueba documental:</u> Parte demandada.- La parte demandada acompañó, con citación, en su escrito de contestación de demanda y de fojas 84, los siguientes documentos probatorios no objetados por la contraria: Uno.- Certificado de Registro marcario de la marca “BIO-BIO” para distinguir camisas y demás clase 47, obtenida por don Julio Ananías Ananías con fecha 8 de noviembre de 1971; Dos.- Impreso de borrador de página web <u>www.corbatasbiobio.cl</u>; Dos.- Impreso de página del Departamento de Propiedad Industrial en donde consta el Registro de la marca BIO-BIO a nombre de la Sucesión de don Julio Ananías Ananías, para la clase 25C que incluye camisa, ropa de vestir y corbatas; Tres.- Solicitud de cambio de nombre de marca comercial; Cuatro.- Formulario obtención Rol Unico Tributario a favor de Sucesión Julio Ananías Ananías; Cinco.- Fotocopia aviso publicado en páginas amarillas de la Fábrica de Corbatas BIO-BIO; Seis.- Comprobante de pago patente municipal De Madlen Cattan e hijas Limitada; Siete.- Copia publicación en el Diario Oficial del extracto de la escritura de constitución de Madlen Cattan e Hijas Limitada y cuyo nombre de fantasía “Comercial Bio-Bio Ltda.”; Ocho.- Corbata confeccionada por la demandada; Nueve.- Calendario con publicidad de la demandada; Diez.- Boleta de venta emitida por la demandada; Once.- Tarjeta de presentación de la empresa demandada; Doce.- Sobre que en su parte superior izquierda se encuentra escrito “FABRICA DE CORBATAS “Bio-Bio” CORBATAS DE FANTASIA Y DE COLEGIO MADLEN CATTAN E HIJAS LTDA. SANTA FILOMENA 583-A FONO: 737 35 36 – FONOFAX 777 67 92 SANTIAGO-CHILE.”; Trece.- Hoja membrete en cuya parte superior aparece escrito: “FABRICA DE CORBATAS “Bio-Bio” CORBATAS DE

FANTASIA Y DE COLEGIO MADLEN CATTAN E HIJAS LTDA. SANTA FILOMENA 583-A FONO: 737 35 36 – FONOFAX 777 67 92 SANTIAGO"; Catorce.- Nota de Venta de la empresa demandada; Quince.- Copia Factura emitida por empresa demandada.

I.6.- <u>Observaciones a la prueba:</u> Las partes no formularon observaciones a la prueba.

I.7.- <u>Medidas para mejor resolver y citación para oír sentencia.</u>

Por resolución de fecha 2 de Agosto de 2007 y atendido el hecho que se encontraba vencido el plazo para formular observaciones a la prueba rendida, se citó a las partes para oír sentencia. El tribunal no decretó medidas para mejor resolver. La referida resolución rola a fs. 89 del expediente arbitral. Los certificados de la empresa de correos que acreditan la notificación por correo certificado de dicha resolución a las partes, rolan a fs. 90 y a fs. 91 de autos.

II.- PARTE CONSIDERATIVA

PRIMERO: Que atendida la naturaleza del conflicto de autos, esto es, por pluralidad de solicitudes y no por revocación, este juicio arbitral ha tenido por objeto, determinar el mejor derecho que tendrían los solicitantes para ser titulares del nombre de dominio "corbatasbiobio.cl".

SEGUNDO: Que en este proceso arbitral, la sociedad PESQUERA BIO BIO S.A. REP. SARGENT & KRAHN ha tenido el carácter de parte demandante y Madlen Cattan e Hijas Ltda. ha tenido el carácter de parte demandada. Que consecuentemente con lo anterior, ha correspondido a la demandante probar su mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, y a la parte demandada desvirtuar lo anterior o probar que sus derechos son de mayor jerarquía que los de su contraparte.

TERCERO: Que el actor ha esgrimido en su demanda, como fundamentos esenciales de la misma, que: **1º** La historia de Pesquera BIO BIO comienza a forjarse en el mes de octubre de 1955, cuando la familia alemana Stengel zarpa de su país de origen, a bordo de cuatro goletas pesqueras, para iniciar su travesía hacia Chile; luego, en 1977, los hermanos Klaus, Frank y Jan resuelven concretar sus proyectos y forman una empresa, la cual en un principio se especializa en la pesca de arrastre, para lo cual utilizaron dos pesqueros importantes el Pelicano y el Quillay, al cual luego se sumaría el Oceanic II. **2º** Que en 1988 la empresa ya contaba con una amplia flota, y gracias al desarrollo exitoso de su negocio, decidieron seguir expandiéndose e incluso ampliar su giro, en orden a atender una mayor demanda de productos elaborados, lo que significó la creación de una planta de harina y aceite de pescado, y una empresa procesadora de productos congelados, llamada Congelados Pacíficos. **3º** Que continuando con la expansión los hermanos Stengel en conjuntos con otros industriales forman Unifish Canning, empresa dedicada a la elaboración y comercialización de pescado, en 1992 se crea la planta de consumo humano con más alta tecnología a nivel mundial, la cual estaría orientada a la elaboración y comercialización de conservas para los mercados externos y nacionales. Además, agrega la demandante, en 1999 se suman a la industria salmonera, al incluir dentro de sus actividades un centro de cultivo de

salmones y truchas ubicadas en la Décima Región del país. **4º** Que actualmente Pesquera **BIO BIO** exporta a más de 50 países del mundo, dentro de los cuales, a modo meramente enunciativo, el actor nombra a Australia, Canadá, China, España, Francia, India, Inglaterra, Japón, Rusia, Suiza, Tailandia, Sudáfrica, Fidji, Nueva Zelanda, Singapur, Jamaica, Italia, Egipto, Dinamarca, Corea, Puerto Rico, Sri Lanka, Venezuela. **5º** Que en cuanto a los registros marcarios del demandante, éste señala que se ha preocupado de registrar como marca comercial la expresión que la identifica, esto es "**BIOBIO**", bajo los siguientes registros: a) Registro Nº 726.428 **BIOBIO**, mixta, para distinguir productos en clase 31; y b) Registro Nº 721.607 **BIOBIO**, mixta, para distinguir productos en clase 29, las cuales a su juicio son IDENTICAS al elemento sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa, por cuanto la marca del actor está íntegramente comprendida dentro del nombre de dominio en disputa, por lo cual, lógicamente el público necesariamente asociará dicho sitio con los productos de de éste, sin que la adición de la palabra de uso común "CORBATAS" logre dotar al signo que compone el nombre de dominio en disputa de una adecuada diferenciación con el demandante. **6º** Que el actor destaca que es titular de un serie de nombres de dominio que integran su famosa marca, entre los que se destacan **ebiobio**.cl; **bíobio**.cl; **bíobío**.cl; **bio**-**bío**.cl; **biobio**proyecta.cl; papeles-**biobio**.cl; todo**biobio**.cl; abierto**biobio**.cl; **biobio**pesquera.cl; **biobio**proyecta.cl; mallalto**biobio**.cl; miel**biobio**.cl; museosdel**biobio**.cl; pesquera**biobio**.cl; y productos**biobio**.cl. **7º** Que en el caso que no se rechazara la solicitud de la contraria, el actor argumenta que se permitiría que un tercero haga uso de una marca famosa y notoria, debidamente registrada ante el Departamento de Propiedad Industrial que no sólo sirve para distinguir los productos que el demandante produce, sino que además, es una expresión que forma parte esencial de su razón social, PESQUERA **BIO BIO** S.A. **8º** Que en cuanto al Derecho aplicable al caso que nos ocupa, el actor señala que el explosivo desarrollo y masificación de la red de interconexión mundial de computadores Internet, ha dado lugar en los últimos años a una serie de conflictos de carácter jurídico. Uno de dichos conflictos, ha tenido relación con los denominados "nombres de dominio" que se utilizan en dicha red. **9º** Que el concepto de nombre de dominio lleva implícita la idea de poder identificar a cada usuario en Internet, de forma tal que quien se identifique como, por ejemplo, **PARQUE ARAUCO**, **BANMEDICA** o **PHILIPS**, efectivamente corresponda a dicha entidad, organización o empresa. De lo contrario, el concepto de la red mundial Internet carecería de sentido y se transformaría en un instrumento confuso, caótico y de escaso valor comercial. **10º** Que en cuanto a los criterios aplicables para conflictos de asignación de nombres de dominio, el actor hace presente que el principio "first come, first served" no es absoluto e incluso, cada vez con más fuerza, tanto la doctrina como la jurisprudencia se inclinan a utilizarlo como *ultima ratio,* aplicándolo sólo cuando ninguna de las partes demuestra tener un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa; y más aun en este caso, cuando el actor es titular de una marca reconocida tanto a nivel nacional como internacional, cual es, "**BIOBIO**", con la cual se identifican todas sus líneas de productos de mar, que actualmente se exportan a los más diversos mercados en el mundo, y por consiguiente, hace pleno uso de dicho signo, tiene marcas registradas que acreditan un interés legítimo y, por sobre todo, un mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa. **11º** Que en cuanto al criterio de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, cabe señalar que en el derecho comparado, y por cierto en los últimos años también por la uniforme jurisprudencia en nuestro país, se ha efectuado una inmediata y lógica

relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales. **12º** Que cabe tener presente que con fecha 1º de Enero del año 2000 entró en vigencia la denominada Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy "UDRP") desarrollada por la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers "ICANN"), la cual reconoce como aspecto fundamental para la resolución de dichos conflictos, la titularidad de registros marcarios para el signo en cuestión. **13º** Que el Informe Final de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), así como las Opiniones del Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP (*WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions*), establecen que en el procedimiento de revocación de un nombre de dominio se deben considerar circunstancias tales como que el dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca comercial, que el titular del dominio no tenga derechos o intereses legítimos sobre él, o cuando se ha registrado el dominio de mala fe. **14º** Que los criterios anteriormente mencionados, a juicio de la demandante, han sido recogidos por los Artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de NIC-Chile, lo cual es especialmente relevante en este caso, ya que si se asignara el nombre de dominio al demandado se estaría produciendo una dilución de la reconocida marca **"BIOBIO"** y evidentemente podría inducir a error a los usuarios. **15º** Por último y después de citar diversas disposiciones del Convenio de París que tiene plena vigencia y aplicabilidad en Chile y rango de ley, el actor concluye que a la luz de lo expuesto en la demanda y teniendo presente los diversos argumentos antes indicados, así como la titularidad de las marcas BIOBIO, la fama y notoriedad de estas marcas, así como también la titularidad de nombres de dominio relacionados, considera que tiene el mejor derecho para obtener la asignación del nombre de dominio en disputa, más aún considerando que ha sido éste quien le ha otorgado proyección internacional a la marca "**BIOBIO**", debido a la importancia que tiene nuestro país en el rubro pesquero, y a la cual evidentemente a contribuido el actor; y que resulta evidente que la asignación del dominio "CORBATAS**BIOBIO**.CL" a la demandada de autos, constituiría una causal de error y confusión en el público usuario y consumidor, que no se condice con el espíritu de la normativa marcaria vigente, reconocidos en la Reglamentación de NIC Chile.

CUARTO: Que la parte demandada ha señalado como sus argumentos esenciales para ser titular del nombre de dominio en disputa, los siguientes: **1º** Que su empresa fue creada por su esposo Julio Ananías A. el año 1971 quedando registrada en clase 47 en el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción el 8 de Noviembre de 1971. **2º** Que a su fallecimiento el año 1984 y hecho el trámite de posesión efectiva otorgada por auto del 21 de junio de 1985 la marca BIO-BIO aparece entre los bienes de la Sucesión de Julio Ananías Rut. 53.190.490-7. **3º** Que con fecha 7 de Diciembre de 1989 se tramitó en el Ministerio de Economía el cambio de nombre y desde esa fecha ha renovado, cuando corresponde, el registro de la marca BIO-BIO, siendo la última renovación el 23 de Enero del 2002, que es concedida hasta el año 2012. **4º** Que por todos los datos expresados, la parte demandada deja claro a su parecer que la sociedad fue creada para comercializar artículos comprendidos en la clase 25 C que se refiere a prendas de vestir. **5º** Por último, la demandada manifiesta su absoluta tranquilidad y confianza que si el Ministerio de Economía y Fomento le otorgó el respectivo registro, se debe a que su rubro no tiene nada que ver con la Pesquera BIO-BIO.

QUINTO: Que la parte demandante ha acompañado documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detallan en el punto I.5.2 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados acreditan a juicio de este sentenciador, que: (i) Que la expresión BIO BIO está incluida en la razón social del actor; (ii) que el demandante es titular de un sinnúmero de marcas y de nombres de dominio que contienen la expresión "biobio" en Chile; (ii) que el actor es titular de registros marcarios que contienen la expresión BIOBIO para distinguir productos de la clases 31 y 29; y (iii) que la protección marcaria antes mencionada en Chile no dice relación con la actividad de la confección de prendas de vestir.

SEXTO: Que la parte demandada acompañó documentos probatorios en estos autos, no objetados por la contraria, según se detalla en el punto I.5.3 de la parte expositiva de este fallo, que debidamente ponderados, acreditan a juicio de este sentenciador, que: (i) Que la demandada es una empresa familiar constituida legalmente el año 1993 y cuyas socias son las hijas y la cónyuge sobreviviente de don Julio Ananías Ananías; (ii) Que la Sucesión de don Julio Ananías Ananías es titular de la marca comercial BIO-BIO para distinguir productos de la Clase 25 que dice relación con prendas de vestir; (iii) Que la demandada ha sido la primera solicitante del nombre de dominio en disputa, (iv) Que la demandada tiene un legítimo interés en desarrollar proyectos o actividades en el ámbito de la confección de prendas de vestir, incluyendo por cierto corbatas; (v) Que la actividad de la demandada no tiene relación alguna con las actividades que ejerce la parte demandante; y (vi) Que la demandada ejerce desde hace más de una década la actividad de la confección de prendas de vestir.

SEPTIMO: Que por otra parte, la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio .CL dispone expresamente en su cláusula Décimo Cuarta que: "14. Será de responsabilidad exclusiva del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros.". Que a la luz de la probanza rendida en autos, este Sentenciador puede sostener que la solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa por parte de la demandada, no contraviene las normas vigentes sobre abuso de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por el actor.

OCTAVO: Que atendido lo expuesto, y en especial, el hecho que: (i) la parte demandada es el primer solicitante, quien pretende utilizar el nombre de dominio "corbatasbiobio.cl" para actividades legítimas; (ii) que la actividad de la parte demandada relativa a la confección de prendas de vestir, no tiene relación alguna con la actividad de la parte demandante, y (iii) que ninguna de las partes ha acreditado tener un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa; este Sentenciador llega a la conclusión que en el caso que nos ocupa, debe asignarse el nombre de dominio en disputa a la parte demandada, por aplicación del principio del "First Come, First Served".

III. PARTE RESOLUTIVA

Que de acuerdo con lo expuesto en las partes expositiva y considerativa precedentes, lo que disponen los artículos 222 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, los artículos 636 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio .CL de NIC Chile y su Anexo I, los principios de prudencia y equidad, y las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico, SE RESUELVE:

1.- Asígnese el nombre de dominio “corbatasbiobio.cl” a **MADLEN CATTAN E HIJAS LTDA.**, RUT Nº78.366.610-3;

2.- Que en uso de las facultades propias del Juez Arbitro, se estima pertinente no condenar a la parte demandante en costas, y en cuanto a las del arbitraje, serán pagadas conforme a los acuerdos ya adoptados sobre el particular y;

3.- Notifíquese esta sentencia definitiva a las partes por correo electrónico y por correo certificado y remítase el expediente a NIC Chile.

Sentencia pronunciada por el Juez Arbitro Arbitrador don Felipe Barros Tocornal.

La presente resolución es autorizada por los testigos don Guillermo Correa Tocornal, cédula nacional de identidad Nº8.924.471-4 y doña María José Arancibia Obrador, cédula nacional de identidad Nº15.385.586-2, ambos domiciliados en calle Agustinas Nº1291, piso 3, oficina C, Santiago.

Guillermo Correa Tocornal María José Arancibia Obrador