Asunto: FW: Fallo - cumbresbiobio.cl -
De: Guillermo Carey C. <gcareyc@carey.cl>
Fecha: Fri, 28 Mar 2008 13:50:59 -0400
A: "'lam@nic.cl'" <lam@nic.cl>, "'fallos@legal.nic.cl'" <fallos@legal.nic.cl>, "'legal@nic.cl'" <legal@nic.cl>

De acuerdo a lo solictado

VISTOS

I-. PARTE EXPOSITIVA

I. 1.- Constitución del arbitraje.-

NIC Chile por oficio OF07454 de fecha 17 de abril de 2007 me notificó de la designación como árbitro arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "cumbresbiobio.cl", designación que acepté con fecha 30 de abril de 2007 y que fue notificada a las partes y a NIC Chile por correo electrónico.

I.2.- Partes del arbitraje.-

Son partes en este juicio: 1) San Martín y Compañía Limitada, RUT 76.433.430-2, con domicilio en O'Higgins 864 Piso 3 Of. 01, Concepción, representado por Bernardo Torres Aravena, correo electrónico dominios@chileadmin.cl, como Primer Solicitante; 2) Pesquera Bio Bio S.A., RUT 84.902.900-2, representada por Sargent & Krahn, y en autos por don Matías Somarriva Labra, con domicilio en Avda. Andrés Bello 2711, piso 19, comuna de Las Condes, Santiago, correos electrónicos cadmin@weekmark.cl, ctecnico@weekmark.cl y sseguel@weekmark.cl como Segundo Solicitante.

I.3.- Objeto del arbitraje.

El objeto del arbitraje es resolver la inscripción del nombre de dominio "cumbresbiobio.cl", suscitado entre las partes antes individualizadas.

I.4.- Procedimiento.

Que a fojas 24 y siguientes se encuentra el acta en la que constan las normas de procedimiento que se acordó que regirían la tramitación de esta instancia arbitral con la asistencia del Segundo Solicitante.

I.5.- Período de Planteamientos.-

I.5.1.- Planteamientos de San Martín y Compañía Limitada.

El Primer Solicitante no efectuó planteamientos.

I.5.2.- Planteamientos de Pesquera Bio Bio S.A.

El Segundo Solicitante sostiene que la titularidad de las marcas Bio Bio, la fama y notoriedad de estas marcas, así como la titularidad de los nombres de dominio le conceden mejor derecho para obtener la asignación del nombre de dominio en disputa.

Entre los principales argumentos de hecho del Segundo Solicitante se encuentran los siguientes:

a) Consta a fojas 26 y siguientes de autos que don Matías Somarriva Labra, en representación de Pesquera Bio Bio S.A., presentó escrito argumentando su mejor derecho sobre el nombre de dominio "cumbresbiobio.cl", señalando que su mandante es titular de la marca Bio Bio, registro N° 721.607 y N° 726.428 para distinguir productos de las clases 29 y 31, cuestión que se acreditó por medio de los certificados de registro correspondientes.

b) La vinculación entre el nombre de dominio "cumbresbiobio.cl" y Pesquera Bio Bio S.A. se fundamenta en la identificación a nivel internacional de productos del mar comercializados por Pesquera Bio Bio S.A., con las palabras Bio Bio., contando Pesquera Bio Bio S.A. con gran prestigio, reconocimiento y experiencia a nivel mundial en la comercialización de productos marinos.

c) El Segundo Solicitante señala que Bio Bio es una expresión que forma parte esencial de su razón social.

d) Por otra parte, sostiene que el dominio "cumbresbiobio.cl" será utilizado para promocionar actividades relacionadas con el medio ambiente y la naturaleza, lo que induciría a confusión porque el Segundo Solicitante comercializa productos naturales del mar y ha demostrado gran preocupación por el medioambiente.

e) Adicionalmente, el segundo solicitante sostiene que refuerza su posición contar con la inscripción de los siguientes nombres de dominio: "ebiobio.cl"; "bíobio.cl"; "bíobío.cl"; "bio-bío.cl"; "biobioproyecta.cl"; "todobiobio.cl"; "abiertobiobio.cl"; "mielbiobio.cl"; "museosdelbiobi.cl"; "pesquerabiobio.cl", y "productosbiobio.cl", cuestión acreditada mediante copia simple de los certificados ante este tribunal.

Entre sus principales consideraciones de derecho para afirmar su mejor derecho al nombre de dominio en disputa señala que:

a) No debe tenerse en cuenta el criterio *"first come, first served"*, pues se trata de un criterio que debe ser utilizado como *ultima ratio* en disputas sobre nombres de dominio, en caso que ninguna parte demuestre tener mejor derecho. Al efecto se citan los artículos 10 y 14 del Reglamento de Asignación de Nombres de Dominio.

b) Debe atenderse al criterio de la relación de la titularidad de marcas comerciales con los nombres de dominio. A fojas 31 de estos autos, el Segundo Solicitante sostiene que existe una inmediata y lógica relación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales, pues comparten ciertas características y propósitos en común, por lo que los nombres de dominio tienen un rol fundamental como identificadores de origen de los diversos bienes y servicios ofrecidos por Internet. Al efecto, el Segundo Solicitante cita la Política Uniforme de Resolución de Conflictos de Nombres de Dominio de la Corporación de Nombres y Números Asignados a Internet (en adelante "UDRP" e "ICANN" respectivamente por sus siglas en inglés), que incluye como fundamento para iniciar una disputa de dominio el que el nombre de dominio sea confusamente similar a una marca de productos o servicios respecto de la que la parte tiene derechos. En el mismo sentido cita el Informe Final de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y las Opiniones el Panel OMPI Sobre Ciertas Preguntas Relacionadas con el UDRP.

d) A fojas 33, se cita el artículo 22 del reglamento de NIC/Chile que establece que la inscripción abusiva o de mala fe será causal de revocación.

e) A renglón seguido, se señala que existiría dilución de la reconocida marca "Bio Bio" y que ello induciría a error a los usuarios.

f) Sostiene que en este sentido debe considerarse que el primer solicitante no posee ninguna marca comercial.

g) A fojas 33 y siguiente, se señala que en atención al artículo 6 bis del Convenio de París deberá rehusar, invalidar el registro y prohibir el uso de una marca notoriamente conocida.

I.6 Etapa de respuestas.-

Las partes no presentaron escritos.

II. PARTE CONSIDERATIVA.

II.1 El Primer Solicitante no presentó argumentos que justifiquen su mejor derecho para el uso de la expresión “cumbresbiobio” como nombre de dominio.

II.2 El Segundo Solicitante acreditó el registro de la marca Bio Bio para distinguir productos de las clases 29 y 31, registro N° 721.607 y N° 726.428. Conforme a la octava edición de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios (clasificación de Niza), el ámbito de protección de dichos registros alcanza a los siguientes productos: i) clase 29, carne pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas y compotas; huevos leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, y ii) clase 31, productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.

En materia de marcas dicha inscripción autoriza el uso excluyente y exclusivo en dichas categorías y aún cuando dicha limitación de la protección no existe en Internet, debe considerarse que la identificación de las palabras Bio Bio se encuentra circunscrita *prima facie* a dichos productos por los motivos desarrollados a continuación.

II.3 Debe considerarse que la denominación Bio Bio es de uso común para la designación de una región, provincia y río de Chile, lo que limita la posibilidad de vinculación del nombre de dominio “cumbresbiobio.cl” con Pesquera Bio Bio S.A. En efecto, la adición del vocablo “cumbres” disminuye la posibilidad de confusión atendido el giro del Segundo Solicitante. Adicionalmente, debe considerarse que las marcas registradas y el mismo giro del Segundo Solicitante confirman que una posible confusión resulta improbable.

A mayor abundamiento, cabe señalar que existen numerosos nombres de dominio, concedidos a nombre de diversos titulares, que contienen la denominación “BIO BIO” y que coexisten con las marcas y nombres de dominio invocados por el segundo solicitante. Es así como, por ejemplo, se encuentra inscrito el nombre de dominio “biobio.cl” a nombre de Cementos Bío-Bío S.A..

II.4 Argumenta el Segundo Solicitante que la palabra “cumbres” hace referencia a la “mayor elevación de una cosa o último grado a que puede llegar”, concepto que definiría a Pesquera Bio Bio S.A., en tanto es una empresa líder en su rubro. Sin embargo, la primera acepción de la palabra cumbres en el diccionario de la Real Academia Española es “cima o parte superior de un monte”, definición que coincide con el sentido más natural y obvio de la palabra. Por lo anteriormente dicho, resulta improbable que la anteposición de la palabra “cumbres” a Bio Bio induzca a confusión o bien que “cualquier usuario de Internet pensará lógica y razonablemente que se trata de un sitio perteneciente relacionado” a Pesquera Bio Bio S.A.”

II.5 Conforme a las consideraciones de hecho anteriormente desarrolladas, no puede estimarse que la inscripción haya sido abusiva, o de mala fe, pues no ha concurrido la causal del artículo 22 del reglamento de NIC –Chile alegada por el Segundo Solicitante, esto es *“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”*.

Que por todas las consideraciones anteriores, no puede considerarse que se trate de un nombre de dominio

engañosamente similar, pues el nombre Bio Bio es de uso común y sirve para la designación de una región, provincia y río de Chile. Por lo mismo, para que el nombre de dominio pueda ser considerado idéntico o engañosamente similar a la marca de producto sobre las que tiene derechos el Segundo Solicitante debería existir expresa referencia al ámbito al cual se refiere el registro.

III SE RESUELVE

Considerando los argumentos antes referidos, se resuelve asignar el nombre de dominio en disputa “cumbresbiobio.cl” a San Martín y Compañía Limitada.

Cada parte pagará sus costas.

Notifíquese a las partes por carta certificada y a NIC Chile por correo electrónico.

Devuélvanse los antecedentes a NIC Chile para su cumplimiento.

Sentencia por el juez arbitro arbitrador, don Guillermo Carey Claro.

Autoriza don José Ignacio Mercado Campero, Secretario del Tribunal.

_____

Guillermo Carey Claro
Juez Árbitro.