Santiago, 22 de Junio 2007

Juicio arbitral ferepabiobio.cl

VISTOS:

Que mediante OF07335 de Nic Chile se designó a la suscrita como árbitro para la resolución del conflicto sobre el referido nombre de dominio ferepabiobio.cl

Que habiendo aceptado el cargo de árbitro y jurado desempeñarlo fielmente, se citó a las partes, mediante resolución de fecha 29 de Marzo 2007 a una audiencia de conciliación y/o fijación de procedimiento, a celebrarse el día miércoles 18 de Abril, a las 17:00 hrs. en el despacho de esta Juez Árbitro, y se les notificó por carta certificada de igual fecha, lo que consta en autos

Que con fecha 18 de Abril, a la hora fijada se llevó a efecto la audiencia con la asistencia de don NELSON ARSENIO PINCHEIRA MONTECINO, Tesorero de la Federación Regional del Bio Bio y don OMAR ORTEGA GARCIA, contacto técnico del sitio web de la Federación, en representación del primer solicitante, la **FEDERACION REGIONAL SINDICATO TRABAJADORES INDEPENDIENTES LA PESCA ARTESANAL Y AFIN REGION BIO BIO**; don EDUARDO LOBOS VAJOVIC, con poder delegado del abogado Matías Somarriva L., del Estudio Sargent Krahn, por el segundo solicitante, la **PESQUERA BIO BIO S.A.,** y árbitro que conoce de este conflicto.

Que conforme lo dispuesto en el Art. 8º inciso 4º, anexo 1, del Procedimiento sobre Mediación y Arbitraje, y al no haberse producido conciliación entre las partes, se fijó el procedimiento arbitral a seguir, de todo lo cual se levantó acta, dándose por notificadas personalmente las partes asistentes.

Que en el procedimiento fijado se señaló un plazo de 10 días para que ambas partes presentaran sus argumentos y pruebas en relación a la solicitud de nombre de dominio

Que transcurrido el plazo indicado, ambos solicitantes allegaron sus argumentos y pruebas, lo que consta en autos.

Y VISTOS ADEMÁS:

PRIMERO: Que con fecha 2 de de Mayo 2007, don Matías Somarriva Labra, abogado, en representación de **PESQUERA BIO BIO S.A.** como segundo solicitante y demandante, efectuó su presentación que contenía los argumentos por los cuales el nombre de dominio en disputa debía asignarse a su representada.

SEGUNDO: Que en síntesis sus argumentos son los siguientes:

a) Que la empresa tiene una larga trayectoria en el mercado nacional, fundada por la familia Stengel, y que corresponde a la zona geográfica donde tuvo sus inicios, a orillas del río Bio Bío; agrega que es una empresa que se dedica a la producción de harina y aceite de pescado, y a la elaboración de conservas de pescado y al cultivo de salmones.

b) Que la demandante es titular del Registro Nº 726.428 **BIOBIO**, mixta, para distinguir productos en clase 31 y del Registro Nº 721.607 **BIOBIO**, mixta, para distinguir productos en clase 29.

c) Que la demandante se ha preocupado de registrar las marcas que identifican tanto a sus renombradas líneas de productos como a la empresa misma. De este modo, la marca **BIO BIO** se encuentra registrada en el Departamento de Propiedad Industrial, la cual es IDENTICA al elemento sobre el cual se estructura el nombre de dominio en disputa. De su sola comparación se puede observar:

- **BIOBIO** (marcas registradas de la demandante)
- **FEREPABIOBIO**.CL (nombre de dominio en disputa)

En efecto, la marca está íntegramente comprendida dentro del nombre de dominio en disputa, por lo cual, lógicamente el público necesariamente asociará dicho sitio con sus productos. La expresión Bio Bio es el elemento

distintivo de la razón social de PESQUERA BIO BIO S.A., así como también la marca que distingue sus diversas líneas de productos de mar; y si a lo anterior se agrega que el primer solicitante utilizado el dominio en disputa para difundir y desarrollar actividades relacionadas directamente con la pesca y la extracción de productos del mar. Además, debe agregarse que ambos solicitantes participan del mismo mercado, lo que refuerza el error y engaño a que se verían expuestos los consumidores en caso de asignarse el dominio al primer solicitante.
d) Que la demandante es además titular de los siguientes nombres de dominio en Internet relacionados: **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, productos**biobio**.cl, avalando su titularidad con las copias de los certificados obtenidos del sitio web de Nic Chile, por lo que el mejor derecho sobre el nombre de dominio en disputa le corresponde.

e) Que en definitiva, el mejor derecho sobre el nombre de dominio ferepabiobio.cl corresponde a esta solicitante, por lo que le debe ser asignado, en consideración a los antecedentes de hecho recién reseñados, y los antecedentes de derecho que también profusamente invoca, así como a los criterios de la titularidad sobre marcas comerciales y su relación con los nombres de dominio, y el criterio del mejor derecho por el uso empresarial legítimo, así como también a los criterios propugnados por ICANN, la OMPI, la Reglamentación de NIC Chile, y los Tratados Internacionales sobre derechos de propiedad industrial y competencia desleal ratificados por Chile, y en especial, al Convenio de París.

f) Que acompañó la siguiente documentación, que rola a fs. 14, no objetada por la contraria, y consta de
-Copia de documento de www.nic.cl en que se da cuenta de la titularidad de los nombres de dominio de la demandante
-Copia simple de certificados de registros marcarios de la actora, y
-Copia del sitio de Internet www.pesbio.cl, que da cuenta de la historia de la demandante y de los diversos productos que ésta elabora y comercializa.

TERCERO: Que la **FEDERACION REGIONAL DE SINDICATOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE LA PESCA ARTESANAL Y AFINES DE LA REGION DEL BIO BIO** hizo su presentación el 3 de Mayo, la que también contenía sus argumentos y pruebas, que en síntesis son las siguientes:
a) Que la Federación es una persona jurídica sin fines de lucro, fundada en la ciudad de Concepción el día 11 de diciembre del año 1987, cuya jurisdicción abarca toda la VIII Región, lo cual queda corroborado con su nombre, de manera que la utilización de la expresión BIO BIO en la marca disputada no proviene sino de su ámbito de aplicación y que su fin último es el beneficio de los trabajadores del sector de la pesca artesanal, el cual en muchos casos se ve mermado con el desempeño de los grandes pesqueros industriales, de manera que la difusión de las funciones pro pescadores artesanales resulta indispensable para el logro de sus fines, constituyendo su publicidad a través de su página WEB un mecanismo idóneo de consultas y ayuda para la comunidad en general. Que otros objetivos se encuentran también en la capacitación laboral de sus trabajadores afiliados, a través de la práctica de seminarios impartidos por ella, constituyendo su difusión a través de su página WEB, una herramienta muy eficaz.

b) Que desde su fundación siempre se ha conocido tanto en el ámbito nacional como extranjero con la nomenclatura de **FEREPA BIO BIO**, de manera que resulta lógico que sea buscada en internet a través de la misma denominación.

c) Que la difusión de la Fundación a través de la WEB, es sin duda ventajoso, y que utilicen la marca FEREPABIOBIO.CL, por la cual ha sido conocida por más de dos décadas, en su ámbito de trabajo y jurisdicción que es toda la región del Bío Bío, según señalan sus Estatutos.

d) Que no entiende la oposición de la Pesquera Bio Bio, toda vez que si bien tiene un ámbito de desenvolvimiento dentro de la Región del Bío, tanto su solicitud ante NIC CHILE, como su propio establecimiento dentro de la Región, han sido posteriores a la constitución de la Federación, de manera que la difusión del nombre de FEREPA BIO BIO, ya arraigada dentro de la conciencia de la comunidad deriva desde 1987, en cambio la Pesquera Bio Bio, surge como tal, recién en la década de los noventa.

e) Que para demostrar su buena fe, de acuerdo con el Reglamento de nombres del dominio cl, señala que la Federación utiliza el nombre de FEREPABIOBIO.CL, con la intención de ofrecer servicios; es conocida con este nombre, y no pretende obtener ganancias comerciales con dicha denominación. A contrario sensu, la actitud de la contraria, no hace sino evidenciar una mala fe en su actuar, toda vez que asignársele el nombre de dominio en disputa, sólo confundiría a quienes por años se han visto respaldados por la protección y ayuda de la Federación, pues al visitar la página WEB en comento, se encontrarían conectados con la Pesquera reclamante, con quienes mantienen intereses absolutamente contrapuestos.

f) Finalmente, expresa que ambos solicitantes se enmarcan dentro del ámbito de la pesca, uno es artesanal, mientras que el otro es industrial, y por su parte la expresión Bio Bio no puede considerarse exclusiva y excluyente para su utilización, sin dejar de mencionar además que existe un sinnúmero de empresas privadas que utilizar la expresión Bío Bio en sus páginas web

g) Que adjuntó la siguiente documental
- Copia autorizada de los Estatutos vigentes de la Federación.
-Certificado de vigencia Nº2.171 otorgado por la Dirección Regional del Trabajo de la Región del Bio Bio.
-Certificado de vigencia Nº5.669 otorgado por la misma Dirección Regional en el cual consta que la Federación se encuentra legalmente constituida y tiene personalidad jurídica vigente.

CUARTO: De las presentaciones de cada parte, con fecha 11 de Mayo se dio traslado para contestar las pretensiones y/o aseveraciones de sus respectivas contrapartes, lo que no fue evacuado por ninguna de las partes.

QUINTO: Que el Tribunal recibió la causa a prueba con fecha 22 de Mayo, fijando como puntos de prueba lo siguientes:
1º Efectividad de tener las partes un mejor derecho para ser titulares del nombre de dominio ferepabiobio.cl
2º Utilización efectiva que las partes han hecho del nombre o denominación "ferepabiobio."

SEXTO: Que la primera solicitante reiteró sus pretensiones, reiteró la documental acompañada previamente y adjuntó otra adicional, consistente en:
- Artículo de prensa del Diario El Sur, de la Región Del Bio Bio, de fecha 19 de febrero del año 1997, relativo a entrevista realizada al presidente de la Federación, mediante el cual la organización es individualizado como FEREPA BIO BIO.
- Artículo de prensa del Diario El Sur, de la Región Del Bio Bio, de fecha 05 de marzo del año 1997, relativo a acción legal intentada por la Federación en dicha época, mediante el cual es individualizada como FEREPA BIO BIO.
- Artículo de prensa del Diario El Mercurio, de fecha 17 de febrero del año 1997, relativo a campaña de protección del jurel, promovida por la Federación, en el cual es sindicado como FEREPA BIO BIO.
.-Artículo de prensa del Diario Las Ultimas Noticias, de fecha 10 de marzo del año 1997, relativo a Recurso de Protección interpuesto en dicha época por el presidente de la Federación, en la cual es sindicada como FEREPA BIO BIO.
.- Artículo de prensa del Diario La Nación, de fecha 16 de enero del año 1997, relativo a entrevista realizada al presidente de la Federación, mediante el cual

es individualizado como FEREPA BIO BIO, con motivo de la protección a la pesca artesanal.
.- Artículo de prensa del Diario Crónica, de la Región Del Bio Bio, de fecha 22 de enero del año 1997, en el cual la Federación es individualizada como FEREPA BIO BIO.

SEPTIMO: Por su parte, la parte demandante también reiteró la documental adjuntada a la demanda y adicionó la siguiente:

1. Folleto informativo en inglés sobre las harinas de pescado "LT" que la actora produce y comercializa internacionalmente bajo la marca **BIO BIO.**
2. Folleto informativo en inglés sobre las harinas de pescado "Super Prime 500" que la actora produce y comercializa internacionalmente bajo la marca **BIO BIO.**
3. Folleto informativo en inglés sobre las harinas de pescado "White Fishmeal" que la actora produce y comercializa internacionalmente bajo la marca **BIO BIO.**
4. Papelería en cuya esquina superior derecha se destaca la marca **BIO BIO** que identifica tanto a los productos de la actora como a la empresa misma.
5. Sobre en cuya esquina superior izquierda se destaca la marca **BIO BIO** que identifica tanto a los productos de la actora como a la empresa misma.
6. Libro informativo sobre el desarrollo de Pesquera **BIO BIO** S.A. en el cual se explica el origen de esta empresa, se detallan sus principales productos y, en su última página, se destaca que los productos **BIO BIO** se comercializan en diversos países tales como Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia, Taiwán, China, Indonesia, Italia y Australia.

OCTAVO: El Tribunal, con fecha 18 de junio 2007 y en virtud lo dispuesto en el Nº 2 y siguientes de las Bases del Procedimiento Arbitral de fs. 10 y lo dispuesto en el art. 432 del C.P.C. citó a las partes para oír sentencia definitiva, notificándose a las partes con igual fecha por correo electrónico.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que de los antecedentes expuestos y allegados a este Tribunal, es menester para este Árbitro determinar a quien le corresponde un mejor derecho sobre el nombre de dominio **ferepabiobio.cl,** basado en argumentos de hecho y de derecho, así como consideraciones de equidad y justicia.

SEGUNDO: Que la Reglamentación de Nic Chile en su artículo 14 señala que será responsabilidad exclusiva de cada solicitante el que su inscripción cumpla con las normas legales vigente en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

TERCERO: Que en consecuencia, corresponde determinar en estos autos cual de las partes posee un mejor derecho sobre el dominio solicitado ferepabiobio.cl y si eventualmente una de las solicitudes competitivas presentadas para tal dominio vulnera derechos adquiridos por el otro solicitante.

CUARTO: Que de acuerdo con lo expuesto, resulta de los argumentos expuestos y esgrimidos por las partes
a) Que la primera solicitante pidió al Nic Chile con fecha 1 de Dic. de 2006 la inscripción del nombre de dominio ferepabiobio.cl, previniendo de esta forma a cualquiera otra solicitud sobre dicha denominación, y en consecuencia, se encuentra amparada por el principio first come, first served, aplicable a estas materias. Que si bien en materia de registro de nombres de dominio se aplica por regla general el principio "first come, first served", el mismo no resulta ser una regla absoluta. Este principio se ampara en la buena fe que existe entre los solicitantes de nombres de dominio, de modo tal que corresponde generalmente aplicar el mismo cuando las partes en conflicto no respaldan sus

derechos o bien acreditan derechos o intereses de similar valor, situaciones ambas que no se verifican en estos autos.
b) Que la primera solicitante, la FEDERACION REGIONAL DE SINDICATOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE LA PESCA ARTESANAL, BUZOS MARISCADORES, ARMADORES Y AFINES DE LA REGION DEL BIO BIO, como legalmente se denomina, según sus Estatutos, es una Federación, con personalidad jurídica vigente, que data desde 1987, que tiene 6.318 socios, que entre sus objetivos está el procurar capacitación laboral y bienestar a los trabajadores afiliados a sus sindicatos, asi como su perfeccionamiento intelectual, cultural y profesional. No es titular de ninguna marca que se relacione con las palabras ferepabiobio o Bio Bio, y la denominación FEREPABIOBIO –por la cual es conocida- dice relación con su nombre o denominación, en forma abreviada, y por ello su interés y solicitud en el nombre de dominio aparece como legítima. Así, a la luz de los antecedentes ya expuestos, parece evidente que la inscripción del primer solicitante no es abusiva, en los términos contemplados en el Reglamento para el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL toda vez que ha solicitado un nombre de dominio que le identifica absolutamente con su nombre y por la cual ha sido conocida y la usa profusamente desde hace más de dos décadas. Si bien es cierto en los argumentos planteados se aprecia un error de conceptos en cuanto confunde las marcas, con el nombre o denominación de una organización y los nombres de dominio, es claro que el sentido que se pretende es indicar que la Federación siempre ha usado la sigla FEREPA BIO BIO y por ello presentó la solicitud ante el Nic Chile.

QUINTO: Que, por su parte, también ha quedado acreditado, por la documental aportada, que la empresa Pesquera Bio Bio S.A. es una empresa importante en Chile y a nivel internacional en el campo de la producción de harina y aceite de pescado, y la elaboración de conservas de pescado, y al cultivo de salmones, con varios años de presencia en el mercado local e internacional y es titular del Registro Nº 726.428 **BIOBIO**, mixta, para distinguir productos en clase 31 y del Registro Nº 721.607 **BIOBIO**, mixta, para distinguir productos en clase 29, de su propiedad, marcas que serían notorias y famosas, en lo que a los productos de las dichas clases se refiere, cuestión que sustenta y avala con una masiva presencia en el mercado de la citada expresión, así como con la documentación acompañada y no objetada por la contraria.

SEXTO: Que así las cosas, habiendo fundamentos reales y legítimos por parte de ambos solicitantes, este Arbitro estima que ambos se encuentran en una situación de igualdad de sus pretensiones y sobre ésa base se han analizado sus argumentos y probanzas para determinar cual tiene mejor derecho al nombre de dominio en disputa.

SEPTIMO: Que en opinión de este Arbitro también parece razonable que el segundo solicitante, PESQUERA BIO BIO S.A. pretenda proteger su actividad comercial, que ha venido desarrollando desde años, y obtener una capitalización de tal actividad, puesto que es la principal empresa dedicada a la pesca industrial en la zona del Bio Bio, y también es razonable, que este solicitante ejerce un legítimo derecho para proteger sus marcas, ya que se evidencia una similitud con el nombre de dominio en conflicto; de otra parte, al ejercer actividades de pesca en la zona, existe un evidente interés comercial, que es dable proteger. El "criterio de la identidad", señala que el nombre de dominio en disputa se debe asignar a quien tenga una más estrecha relación con el mismo, y en el caso de autos, parece ser que ocurre con el primer solicitante, quien pretende capitalizar los esfuerzos realizados por largos años de posicionar su nombre, su identidad como Federación, ya que ha sido conocida por su sigla FEREPA, adicionándole al final, la denominación Bio Bio, por lo que en conjunto es conocida como FEREPA BIOBIO, lo que reafirma la aplicación del criterio de identidad.

OCTAVO: A mayor abundamiento, y a pesar que las marcas registradas y los nombres de dominio no son jurídicamente lo mismo, no es menos cierto que comparten características comunes y es que son identificadores en la red, y

por lo tanto, hay una muy estrecha vinculación entre los nombres de dominio y las marcas comerciales; en este caso, pues, aunque el primer solicitante NO ostenta ni tiene registrada una marca comercial, su nombre o denominación propia de la Federación y la sigla por la que es conocida -FEREPA BIOBIO-, es exactamente igual al nombre de dominio solicitado, y en consecuencia, parece razonable, que la asignación del dominio en disputa recaiga en la Federación. Hay un sentido claro y obvio que la sigla le identifica plenamente y por tanto, los usuarios en la red no sufrirán confusión alguna con la identidad propia de la Pesquera Bio Bio.

NOVENO: Que en base a las consideraciones anteriores, es posible concluir que las argumentaciones esgrimidas por el segundo solicitante, en el sentido de asignar el dominio al primero podría generar todo tipo de confusiones en el mercado, se desatenderán ya que en la práctica el primer solicitante acreditó un mejor derecho.

DECIMO: Que en este caso particular, cabe además aplicar al principio "first come, first served", pues durante el proceso el primer solicitante esgrimió razones para hacerlo primar, especialmente en el sentido que el mismo debe ser aquilatado, sopesado o ponderado con los principios generales de responsabilidad civil, buena fe y propiedad, y de lo anteriormente expuesto, se concluye que la asignación del nombre de dominio ferepabiobio.cl al primer solicitante no vulnera los derechos del otro solicitante

DECIMO PRIMERO: Por estos fundamentos, y lo dispuesto en los artículos 636 y siguientes del CPC y en el Art. 8º, Anexo 1 del Procedimiento sobre de Mediación y Arbitraje del Reglamento para al funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL

SE RESUELVE:
Asignase el nombre de dominio **"ferepabiobio.cl"** al primer solicitante, la **FEDERACION REGIONAL DE SINDICATOS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE LA PESCA ARTESANAL Y AFINES DE LA REGION DEL BIO BIO,** Rut 71.764.600-2

Notifíquese la presente resolución a las partes por carta certificada y a Nic Chile por correo electrónico, con firma digital.
Remítase este expediente a Nic Chile para su archivo.

Janett Fuentealba R.
Juez Árbitro
Nic Chile

Autoriza el fallo el Notario Público Titular de Santiago, don Pedro Sadá Azar