**Santiago, 3 de Marzo de 2006.**

**Fallo por Arbitraje de dominio "maderasbiobio.cl" Oficio NIC 4769-2005**

Arbitro Patricio de la Barra Gili

En Santiago a 3 de Marzo del 2006, Patricio de la Barra Gili, juez árbitro, designado para resolver la disputa respecto del nombre de dominio maderasbiobio.cl, vengo en dictar la presente fallo.

Que, las partes en el expediente son Ramón Elías Garrido Sáez, domiciliado en Manuel Rodríguez 2154, Chiguayante, Concepción, VIII Región, y por la otra Cementos Bío-Bío SA, sociedad representada por Johansson & Langlois, domiciliados para estos efectos en Barros Errazuriz 1968, Piso 9, Providencia, Santiago.

VISTOS LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:

1. Que, con fecha 5 de Mayo de 2005, se recibió en la oficina del Señor Arbitro la carpeta Oficio Nº4769-2005 materia solicita arbitraje dominio maderasbiobio.cl en el cual se me propone como Juez árbitro arbitrador del conflicto ya referido.

2. Que, con fecha 10 de Mayo de 2005, mediante carta certificada de acuerdo a la Reglamentación de NIC Chile, este árbitro arbitrador declaró aceptar el cargo y notificó a las partes en conflicto por medio de carta certificada y las citó para una audiencia de conciliación y/o de fijación de procedimiento para el día 24 de Mayo de 2005 a las 9:30 hrs., en las oficinas del Señor Arbitro.

3. Que, con fecha 24 de Mayo de 2005, se efectúa el comparendo de estilo fijado, al que comparecen sólo don Flavio Belair Santi como agente oficioso de Cementos Bío-Bío SA. No comparece don Ramón Garrido Sáez, ni nadie que lo represente. Que, no habiendo llegado el primer solicitante, el Señor Arbitro fijó el procedimiento a seguir.

4. Que, con fecha 24 de Mayo de 2005, se notificó a las partes por correo electrónico el procedimiento arbitral establecido para este proceso.

5. Que, con fecha 24 de Mayo de 2005, don Max Montero A en representación de Cementos Bio Bio S.A delega poder en el abogado Flavio Belait S.

6. Que, con fecha 6 de Junio de 2005 don Flavio Belair S, en representación de Cementos Bio Bio S.A. efectúo su presentación que contenía los argumentos por los cuales el nombre de dominio en disputa debía asignarse a su representada.

7. Que, en síntesis los argumentos de Cementos Bio Bio S.A., segundo solicitante en autos, son los siguientes:

a) Que, la marca BIO BIO constituye uan famosa y reconocida empresa nacional de producción, elaboración y comercialización de diversos productos no metálicos orientados y utilizados en la construcción, como lo es precisamente la madera.

b) Que, consecuentemente con lo señalado, cualquier persona que se enfrente o escuche el nombre Maderas Bio Bio lo asociará y relacionará automáticamente y sin mediar duda alguna con Cementos Bio Bio, sobre todo cuando la expresión maderas incluido en el nombre de dominio en disputa es uno de los productos que ella ofrece en el mercado bajo el alero de su razón social.

c) Que, la compañía fue fundada en 1957, y que a partir de ese año ha ido diversificando su cartera creando así en el año 1980 la división de maderas, manejando así actualmente bosques, aserraderos y la planta de enchapados para exportación.

d) Que, en un otrosí de esta presentación se acompaña diversos impresos obtenidos del sitio web de Cementos Bio Bio donde se podrá apreciar que ésta a través de su división maderas, comercializa y opera en el mercado con dichos productos, por lo que asignar a un tercero el nombre de dominio en disputa, atenta en contra de los derechos de Cementos Bio Bio S.A., pues asignar el dominio en disputa generaría toda clase de errores y confusiones.

e) Que, la marca comercial Bio Bio se encuentra registrada en la clase 19, esto es, materiales de construcción no metálicos, entre ellos, la madera, razón por la cual, no cabe duda que Cementos Bio Bio S.A. tiene mejores derechos sobre el nombre de domino en disputa.

f) Que, corroborando lo anterior, es necesario tener presente que Cementos Bio Bio S.A es dueño de las siguientes marcas comerciales: BIO BIO Registro 644438, clase 35; BIO BIO AR-1, Registro 471086, clase 19; BIO BIO AR II, Registro 471088; BIO BIO AR III, Registro 471087; BIO BIO EL CEMENTO DE CHILE, Registro 589.888, clase 19, BIO BIO ESPECIAL, Registro 612388, BIO BIO, Registro 534691, clase 19; BIO BIO, Registro 534687; DIVISION BIO BIO, Registro 460717; DIVISION BIO BIO, Registro 460716.

g) Que, de asignarse el nombre de dominio al primer solicitante, constituiría un agravio hacia los derechos adquiridos por CEMENTOS BIO BIO S.A., como legítimo titular de las marcas comerciales antes citadas y, en segundo lugar, inductivo a error o engaño entre los consumidores respecto de la procedencia, cualidad y genero de los productos.

h) Que, en consecuencia el señor Garrido podrá ocupar la red a través de la dirección www. Maderasbiobio.cl ofreciendo a los consumidores productos y servicios idénticos a aquellos que ofrece ya comercializa CEMENTOS BIO BIO S.A. a través de su división maderas.

8. Que, en un otrosí, Cementos Bio Bio S.A. acompaña los siguientes documentos: a) Fotocopias de los registros de las marcas BIO BIO de propiedad de CEMENTOS BIO BIO S.A; b) Impresos obtenidos de la página web www.cbbmaderas.cl, donde se demuestra la importancia y fama de la empresa y de la marca BIO BIO, en la que ofrecen productos y servicios asociados a la madera.

7. Que, con fecha 13 de Junio de 2005, se proveyó la presentación efectuada por CEMENTOS BIO BIO S.A. y se dio traslado. Esta resolución fue notificada por correo electrónico a todas las partes del juicio.

8. Que, ni don Ramón Garrido Sáez, ni nadie que lo represente en este juicio, desarrolló labor alguna tendiente a demostrar su mejor derecho respecto del nombre de dominio maderasbiobio.cl.

9. Que, con fecha 14 de Diciembre de 2005, se citó a las partes a oír sentencia.

# CONSIDERANDO

1) Que las disposiciones de 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 vigentes en el territorio de la República y que no vulnere derechos de terceros.

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

3) Que, Cementos Bio Bio S.A. es titular de la marca comercial BIO BIO, para distinguir materiales de construcción no metálicos de la clase 19, que incluye la madera y que esta marca se encuentra registrada desde el año 1996.

4) Que, Cementos Bio Bio S.A. ha señalado que la marca BIO BIO, de su propiedad, sería Notoria y Famosa en lo que ha los productos de la clase 19 se refiere, cuestión que sustenta en una masiva presencia en el mercado de la citada expresión.

5) Que, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, en las recomendaciones conjuntas relativa a las disposiciones sobre protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, en la 34 reunión de Estados Miembros de la OMPI del 20 al 29 de Septiembre de 1999, ha señalado en su artículo 2: "A la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración…:

a) El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

b) La duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;

c) La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

d) La duración y alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

e) La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes.

6) Que, en opinión de este Árbitro, las condiciones enunciadas anteriormente no se dan respecto de la marca BIO BIO de propiedad de Cementos Bio Bio S.A .

7) Que, Cementos Bio Bio S.A . no ha acreditado la calidad de famosa de la marca BIO BIO, sino simplemente que se trata de una marca registrada y en uso.

8) Que, sin perjuicio de lo anterior, el hecho de contar con derechos de marcas vigentes y anteriores a la traba de la litis, constituye un derecho que este árbitro no puede desconocer.

9) Que, a diferencia de lo anterior, el primer solicitante no ha demostrado derecho alguno respecto del dominio en disputa, es mas, todo el proceso ha transcurrido en rebeldía de su parte.

10) Que, basado en lo antes expuesto, es posible concluir que lo mencionado por el segundo solicitante, en el sentido que el asignar el dominio al primer solicitante podría generar todo tipo de confusiones en el mercado, podrían tener sustentado real, pues en la práctica el primer solicitante no ha acreditado derecho alguno sobre la expresión BIO BIO o MADERAS BIO BIO.

11) Que, asimismo el segundo solicitante ha acreditado tener un área de su industria destinada a la forestación y exportación de maderas, lo que unido al hecho de tener registrada la marca en la clase 19, donde se encuentra clasificadas las maderas, acreditan la existencia de derechos anteriores a la traba de la litis.

11) Que, en este caso particular no cabe aplicar el principio del first come first served, pues durante el proceso el primer solicitante no acreditó ser titular de derecho alguno.

12) Que, lo antes expuesto demuestra que la asignación del nombre de dominio maderasbiobio.cl al segundo solicitante no vulnera derechos del primero.

<u>SE RESUELVE. Acójanse los argumentos del segundo solicitante en todas sus partes y en consecuencia se asigna el dominio en disputa MADERASBIOBIO.CL al segundo solicitante esto es a Cementos Bio Bio S.A.</u>

13) Que, desconociéndose los derechos del primer solicitante, y habiendo transcurrido el proceso en su rebeldía, este Árbitro determina que cada parte se hará cargo de sus costas.

Notifíquese a las partes y a NIC Chile por carta certificada. Remítase el expediente a NIC Chile para su inscripción y archivo.

Patricio de la Barra

Testigos Juan Alberto Díaz W Sofía Pinilla