JUEZ ÁRBITRO
CRISTIAN SAIEH MENA **Fojas 39**

MATIAS ANDRE GONZALEZ CONTRERAS v. ORIZON S.A.

Causa Rol No. 58-2012

Santiago, 14 de diciembre de 2012.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto en el N° 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y Arbitraje, de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, en adelante e indistintamente el "Procedimiento", se notificó al infrascrito su nombramiento como Árbitro en el conflicto suscitado con motivo de la solicitud de inscripción del nombre de dominio "**marenostrum.cl**", siendo partes en este litigio, como primer solicitante, **MATIAS ANDRE GONZALEZ CONTRERAS,** con domicilio en Echaurren N° 1175, Limache, V Región, y como segundo solicitante, **ORIZON S.A.**, con domicilio en calle Europa, N° 2035, comuna de Providencia, Santiago.

SEGUNDO: Que, acepté el cargo y fijé la fecha para la primera actuación en Avenida Presidente Riesco, número 5561, piso 8, comuna de Las Condes, Santiago, en que se realizaría la audiencia de conciliación, lo que se notificó a las partes y a NIC Chile, según consta en autos.

TERCERO: Que, en la oportunidad de esa primera actuación, compareció sólo el segundo solicitante, debidamente representado, por don Diego Acuña

Domínguez. No se produjo conciliación y, por lo tanto, se fijaron las bases del procedimiento arbitral.

CUARTO: Que, constando en autos que el segundo solicitante ha cumplido con las cargas procesales, este Tribunal ordenó a las partes formular sus pretensiones, reclamaciones u observaciones en un plazo de 10 días.

QUINTO: Que, dentro de plazo, el segundo solicitante presentó escrito de argumentos y pruebas, alegando en lo medular lo siguiente:

- **ORIZON S.A.,** es una compañía del grupo de empresas COPEC, y corresponde a uno de los mayores conglomerados empresariales de América del Sur.
- Elabora y comercializa alimentos para consumo humano y de aplicación industrial, a partir de recursos naturales obtenidos principalmente del mar, realizando sus actividades de pesca industrial entre las regiones III y X, contando con centros de cultivos de ostiones y mejillones, además de 11 plantas de proceso y una flota de 10 barcos.
- Que **ORIZON S.A.**, inicia sus operaciones en diciembre de 2010, fruto de la fusión entre dos sociedades pesqueras de la zona centro sur del país, SouthPacific Korp S.A., filial de Pesquera Iquique-Guanaye S.A., y Pesquera San José S.A., de Sociedad Pesquera Coloso S.A., quienes a su vez, fueron las continuadoras de aquellas que comenzaron el desarrollo de la pesca industrial en Chile en la década del 40.
- Que su mandante es titular de numerosos registros marcarios, es así, como registra la marca "**MARE NOSTRUM**".
- Que el sólo hecho de ser titular de estos registros importa un debido reconocimiento y protección, ya que referidos registros marcarios, se relacionan directamente con el giro que desarrolla su mandante, relativo a la elaboración y comercialización de productos del mar.
- Que la solicitud por el registro del nombre de dominio marenostrum.cl, infringe normas vigentes sobre abusos de publicidad señaladas por el Código de Ética Publicitaria, cuerpo normativo que no tiene el carácter

de imperativo, pero que sin perjuicio de ello, señala criterios plasmados en normas que permiten comprender y atribuir un mejor derecho a su representada, ya que resulta evidente que de la sola lectura, el dominio pretende hacer uso injustificado de una marca previamente registrada por su mandante, y que permite distinguir sus productos y servicios.

- Que el dominio **marenostrum.cl,** solicitado a registro por el primer solicitante, es idéntico tanto gráfica como fonéticamente a la expresión **MARE NOSTRUM**, registrada como marca por su mandante, lo que presumiblemente podrá provocar toda clase de errores, engaños y confusiones en el público consumidor, ya que carece de elementos diferenciadores, en relación a la marca registrada por su mandante, precisamente para identificar productos del mar.
- Que, a mayor abundamiento, de otorgarse el dominio en disputa la primera solicitante, se produciría toda clase de confusiones y errores respecto al origen o procedencia empresarial de los productos o servicios que pretenden ser ofertados por Internet, respecto a los que ofrece su representado ORIZON S.A.
- Que su mandante es titular de registros marcarios y nombre de dominio sobre los cuales debe ser respetada, y la concesión del nombre de dominio marenostrum.cl a un tercero, afectaría gravemente su patrimonio marcario, generando un efecto de dilución marcaria y de confusión en el público consumidor.
- Finalmente, agrega el segundo solicitante, el principio "*first come, first served*", no es de aplicación absoluta, por lo que no puede ser considerado para resolver sobre la solicitud competitiva de autos, ya que se considera como un principio, más no un derecho, siendo orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer.

El segundo solicitante acompañó los siguientes documentos:

1. Impresiones obtenidas de la página web de INAPI, relativas al registro marcario "MARE NOSTRUM".
2. Impresiones del sitio Web www.nic.cl, que da cuenta del nombre de dominio del que es titular su mandante, esto es, **MARENOSTRVM.CL**.
3. Impresiones de la página Web www.orizon.cl
4. Copia fallo arbitral dictado en conflicto por la asignación del nombre de dominio **MARENOSTRVM.CL,** entre ABALON GROUP SpA., y ORIZON S.A., dictado por la señora Juez Arbitro Alejandra Moya.

SEXTO: Que, este Tribunal tuvo por presentado escrito de argumentos y pruebas, allegado por el segundo solicitante a estos autos, y tuvo por acompañados, con citación, los documentos presentados, dando traslado de la presentación al primer solicitante.

SÉPTIMO: Que, el primer solicitante, no evacuó el traslado conferido.

OCTAVO: Que, atendiendo al mérito del proceso, el Tribunal citó a las partes a oír sentencia, decretando como medida para mejor resolver la inspección personal del Tribunal al buscador "**Google**" y al sitio Web **www.marenostrum.cl.**

CONSIDERANDO,

NOVENO: Que, los documentos acompañados por el segundo solicitante no han sido objetados, han sido presentados en tiempo y forma, y se tendrán por reconocidos para todos los efectos probatorios en esta causa.

DÉCIMO: Que, el nombre de dominio en disputa "**marenostrum.cl**", se compone íntegramente con un signo respecto del cual el segundo solicitante ha acreditado tener derechos previamente constituidos al registrar a su nombre la marca "**MARE NOSTRUM**". Asimismo ha probado que es titular del dominio "**marestrvm.cl**", el que es similar al dominio en disputa, lo que lo ha motivado a iniciar la solicitud competitiva y la debida protección jurídica.

UNDÉCIMO: Que**,** a mayor abundamiento**,** el segundo solicitante ha alegado que la asignación del nombre de dominio en disputa al primer solicitante podría resultar en la afectación de sus derechos marcarios, sobre los que tiene titularidad, los que de conformidad a la documental aportada, contienen el signo **"MARE NOSTRUM",** que se comprende íntegramente en el dominio en disputa.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, el primer solicitante no ha hecho presentación alguna en estos autos, por lo que no ha aportado antecedentes que establezcan su interés en el nombre de dominio en disputa.

DÉCIMO CUARTO: Que, sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, los Tribunales Arbitrales que son llamados a resolver contiendas en materia de nombres de dominio, se encuentran en la obligación de entender el alcance subjetivo de las conductas atribuidas a un solicitante en la disputa en cuestión. Conforme a ello, este árbitro, que ha sido designado en su calidad árbitro arbitrador, debe resolver estas contiendas conforme se lo establezcan las reglas de la equidad y sana crítica. Dicho esto, se ha realizado una inspección personal del tribunal en el buscador Google. Para tales efectos, se ha ingresando el término "**MARENOTRUM**", y el nombre del primer solicitante, "**MATIAS ANDRE GONZALEZ CONTRERAS**", y asimismo, se ha realizado una visita al sitio Web **www.marenostrum.cl**

DÉCIMO QUINTO: Que, de la búsquedas efectuadas para las expresiones antes mencionadas, se ha podido constatar que dentro de los diez primeros resultados para el campo de búsqueda "**MARENOSTRUM**", se hace principalmente referencia a un restaurante ubicado en la comuna de Providencia, del que ninguna de las partes ha hecho referencia en autos. Por su parte, ingresando en el buscador antes referido el nombre del primer solicitante "**MATIAS ANDRE GONZALEZ CONTRERAS**", se ha podido constatar que dentro de los diez primeros resultados para referido campo de búsqueda, no se hace referencia a nada relacionado con el dominio en disputa, ni a algún indicio del interés que el primer

solicitante pueda tener sobre el mismo. Finalmente, inspeccionado el sitio Web www.marenostrum.cl, este árbitro pudo comprobar que la página de Internet no se encuentra en uso, arrojando resultados relacionados a un hotel y al antes referido restaurant.

DÉCIMO SEXTO: Que, de lo obrado en autos, y de la inspección personal antes descrita, este sentenciador ha podido concluir que el segundo solicitante tiene derechos previamente constituidos sobre signos que contienen íntegramente el término "**MARENOSTRUM**", que se incluye enteramente en el dominio cuya inscripción se litiga, esto es, la marca "**MARE NOSTRUM**", y el dominio "**marenostrvm.cl**", que es prácticamente idéntico al dominio en disputa, por lo que su interés en la solicitud competitiva, se encuentra justificado darle protección jurídica a referidos signos, evitando así la dilución marcaria.

DÉCIMO SEPTIMO: Que, por su parte, no se ha podido establecer con exactitud el interés legítimo, ni los derechos del primer solicitante que se podrían ver afectados en caso de asignarse el dominio al demandante.

DÉCIMO OCTAVO: Que, con lo mencionado precedentemente, no es posible aplicar el principio "*first come first served*", ya que este sentenciador estima que es precisamente un principio, mas no un derecho, únicamente orientador en idéntica situación de relevancia de los intereses que se pretende satisfacer, necesidad o interés, que con la pasividad del primer solicitante, no se ha podido determinar en autos.

RESUELVO:

Asígnese el nombre de dominio **"marenostrum.cl"** al segundo solicitante, **ORIZON S.A.**, con domicilio en calle Europa, N° 2035, comuna de Providencia, Santiago.

Cada parte responderá de sus costas.

Comuníquese a NIC Chile, para su inmediato cumplimiento.

Notifíquese a los solicitantes por carta certificada y por correo electrónico.

Rol N° 58 – 2012

Cristián Saieh Mena

Firmado digitalmente por Cristián Saieh Mena
Nombre de reconocimiento (DN): c=CL, st=Metropolitana, l=Santiago, o=Puga Ortiz y Compañia Limitada, cn=Cristián Saieh Mena, email=arbitro.saieh@pugaortiz.cl
Fecha: 2012.12.14 09:38:01 -03'00'

Resolvió don Cristián Saieh Mena, Juez Arbitro. Autorizan los testigos don Francisco Javier Vergara Diéguez y don Sebastián Olivares Ugarte.